

Resolución N° **1046**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1187 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PIÚ BELLA COSMÉTICOS", Clase 03, EXPEDIENTE N° 98134/2021, SOLICITADO POR ANALÍA CABALLERO.-----

pertinente. Por lo tanto, teniendo en cuenta el registro concedido para la Marca Base de Oposición y conforme a las prohibiciones legales mencionadas anteriormente, el registro para la solicitud de la marca Piú Bella Cosméticos se encuentra sujeta a prohibiciones establecidas claramente en la Ley de marcas.../...El hecho de que la Marca solicitada haya sido depositada para identificar productos de la clase 3, los mismos productos que la Marca Base de Oposición aumenta aún más las razones para denegar dicha solicitud, puesto que no solo resultan sumamente similares en su aspecto denominativo, sino que también los productos que desea proteger son los mismos (...).-----

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. -----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro "Piú Bella Cosméticos" (Clase 03) y la marca oponente "PLUSBELLE" (Clase 03). -----

Que, al efectuar el examen ortográfico comparativo, se advierte que si bien ambas marcas comparten seis letras que conforman sus respectivas denominaciones, dicha coincidencia resulta insuficiente para generar confusión, ya que, consideradas en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables. De igual manera, desde el punto de vista fonético, las diferencias señaladas, generan una secuencia de sonidos e impresiones auditivas diferentes en su conjunto. -----

Piú Bella Cosméticos (marca solicitada)

PLUSBELLE (marca oponente)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN/Signo posterior ALEOSAN¹(...)".-----

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 266. Disponible en <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N° **1046**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1187 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PIÚ BELLA COSMÉTICOS", Clase 03, EXPEDIENTE N° 98134/2021, SOLICITADO POR ANALÍA CABALLERO.-----

Asunción, 24 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L.** por derecho propio y bajo patrocinio legal, contra la Resolución N° 1187 de fecha 08 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de noviembre de 2022 se presenta el representante convencional de **ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1187 de fecha 08 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 03 de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 01 de noviembre de 2023 el representante convencional de **ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L.** expresó agravios; dictándose en fecha 08 de noviembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 26 de febrero de 2025 fue acusada la rebeldía del representante convencional de **ANALÍA CABALLERO** por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 29 de abril de 2025.---

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético e ideológico. Esta dirección considera que, aunque las mismas compartan pequeños aspecto en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia entre las mismas no sea posible.../... Que, la marca solicitada es un signo registrable y totalmente distinguishable de la marca oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas N° 1294/98 (...)".-----

Que, se agravia la apelante **ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L.**, y entre otros argumentos expresa: "(...) Debe tener en cuenta la Señora Directora que la marca **PLUSBELLE** es una marca notoria. El Señor Director omitió señalar la notoriedad de la Marca Base de Oposición en el mercado pertinente.../... Plusbelle es una marca de cosméticos más conocida como champú y acondicionador de pelo, aparte de dicho producto tiene una línea de jabones de tocador. Es reconocido mundialmente, con venta en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Cuba, Haití y los Estados Unidos. Posicionándose la marca dentro del ranking de marcas, seleccionado entre lo ganadores en la categoría de jabón de baño junto con la marca "Mar" y "Lux".../...No cabe duda de que la marca **PLUSBELLE** es notoria para el sector


N.º Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **1046**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1187 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PIÚ BELLA COSMÉTICOS", Clase 03, EXPEDIENTE N° 98134/2021, SOLICITADO POR ANALÍA CABALLERO.-----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1187 de fecha 08 de noviembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "Piú Bella Cosméticos", Clase 03, Expediente N° 98134/2021, solicitada a nombre de ANALÍA CABALLERO.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.-----


Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

1046

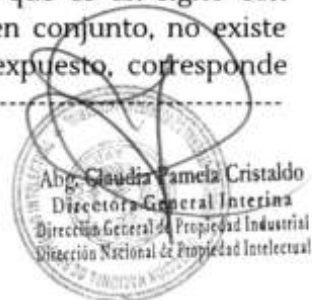
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1187 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PIÚ BELLA COSMÉTICOS", Clase 03, EXPEDIENTE N° 98134/2021, SOLICITADO POR ANALÍA CABALLERO.-----

Que, asimismo, resulta fundamental evaluar la coexistencia previa dentro del nomenclador solicitado como criterio para descartar la confundibilidad. En este sentido, la verificación en el sistema informático institucional revela la existencia de diversos registros vigentes con estructuras similares a la marca solicitada **"Piú Bella Cosméticos"** (Clase 03) y la marca oponente **"PLUSBELLE"** (Clase 03), tales como: **PLUSCOSMETICA DUO COLOR**, Clase 03, Registro N° 585945 a nombre de CESAR RAÚL DÁVILA CABREJOS; **PLUS CREAM**, Clase 03, Registro N° 643050 a nombre de INDUSTRIA LA POPULAR, S.A.; **PLUSPAN**, Clase 03, Registro N° 562559 a nombre de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA (DPM) S.R.L.; **BELLA AURORA**, Clase 03, Registro N° 640160 a nombre de IMC MED COSMETICS, S.A.; **BELLACOTTON**, Clase 03, Registro N° 434295 a nombre de FLEXICOTTON IND. COM. ARTIGOS DE HIGIENES PESSOAL S/A; Por consiguiente, la coexistencia de tales signos constituye un antecedente objetivo que atenúa el alcance distintivo y excluyente de los elementos comunes invocados por la oponente, por lo que mal podría pretender impedir el registro de la marca solicitada cuando ella misma coexiste con diversos antecedentes marcarios que incorporan componentes semejantes dentro del mismo ámbito de protección, debiendo el análisis centrarse necesariamente en la impresión de conjunto que producen las denominaciones enfrentadas.-----

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"*². En tal sentido, se observa que la mera coincidencia de ciertas letras en la estructura denominativa de los signos no constituye un motivo determinante para disponer la denegación del registro, en atención a los demás factores valorados en la presente resolución.-----

Que, ahondando en el análisis, el Dr. Gabriel Martínez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso *"La circunstancia de que varios registros marcarios incluyan la misma partícula en común, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen, correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaría otorgando excesivo privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala II, 18/06/91, Bizin, Mario."*³-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución recurrida.-----


Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

² Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.

³ Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas ; requisitos de fondo para el examen de marcas ; armonización del derecho de marcas en el MERCOSUR. Martínez Medrano, Gabriel A. y Gabriela M. Soucasse. Ediciones La Rocca, 2000. 367 páginas.

Resolución N°

1047

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1188 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PIÚ BELLA COSMÉTICOS", Clase 35, EXPEDIENTE N° 98142/2021, SOLICITADO POR ANALÍA CABALLERO.-----

pertinente. Por lo tanto, teniendo en cuenta el registro concedido para la Marca Base de Oposición y conforme a las prohibiciones legales mencionadas anteriormente, el registro para la solicitud de la marca Piú Bella Cosméticos se encuentra sujeta a prohibiciones establecidas claramente en la Ley de marcas.../...El hecho de que la Marca solicitada haya sido depositada para los mismos productos que la Marca Base de Oposición aumenta aún más las razones para denegar dicha solicitud, puesto que no solo resultan sumamente similares en su aspecto denominativo, sino que también los productos que desea proteger son los mismos (...).-----

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. -----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro "Piú Bella Cosméticos" (Clase 03) y la marca oponente "PLUSBELLE" (Clase 03). -----

Que, al efectuar el examen ortográfico comparativo, se advierte que si bien ambas marcas comparten seis letras que conforman sus respectivas denominaciones, dicha coincidencia resulta insuficiente para generar confusión, ya que, consideradas en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables. De igual manera, desde el punto de vista fonético, las diferencias señaladas, generan una secuencia de sonidos e impresiones auditivas diferentes en su conjunto. -----

Piú Bella Cosméticos (marca solicitada)

PLUSBELLE (marca oponente)

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN/ Signo posterior ALEOSAN¹(...)".-----

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 266. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



Resolución N° **1047**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1188 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PIÚ BELLA COSMÉTICOS", Clase 35, EXPEDIENTE N° 98142/2021, SOLICITADO POR ANALÍA CABALLERO.-----

Asunción, **24 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L.** por derecho propio y bajo patrocinio legal, contra la Resolución N° 1188 de fecha 08 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de noviembre de 2022 se presenta el representante convencional de **ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1188 de fecha 08 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 03 de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

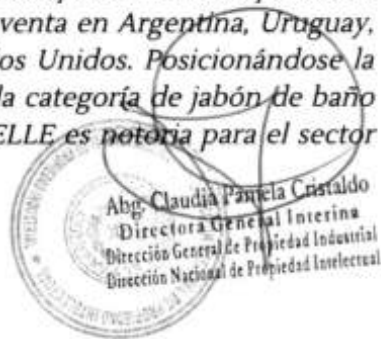
Que, en fecha 01 de noviembre de 2023 el representante convencional de **ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L.** expresó agravios; dictándose en fecha 08 de noviembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 26 de febrero de 2025 fue acusada la rebeldía del representante convencional de **ANALÍA CABALLERO** por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 29 de abril de 2025.---

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético e ideológico. Esta dirección considera que, aunque las mismas compartan pequeños aspecto en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia entre las mismas no sea posible.../... Que, la marca solicitada es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas N° 1294/98 (...)"*.-----

Que, se agravia la apelante **ALICORP HOLDCO ESPAÑA S.L.**, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Debe tener en cuenta la Señora Directora que la marca PLUSBELLE es una marca notoria. El Señor Director omitió señalar la notoriedad de la Marca Base de Oposición en el mercado pertinente.../... Plusbelle es una marca de cosméticos más conocida como champú y acondicionador de pelo, aparte de dicho producto tiene una línea de jabones de tocador. Es reconocido mundialmente, con venta en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Cuba, Haití y los Estados Unidos. Posicionándose la marca dentro del ranking de marcas, seleccionado entre lo ganadores en la categoría de jabón de baño junto con la marca "Mar" y "Lux".../...No cabe duda de que la marca PLUSBELLE es notoria para el sector*



Resolución N°

1047

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1188 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PIÚ BELLA COSMÉTICOS", Clase 35, EXPEDIENTE N° 98142/2021, SOLICITADO POR ANALÍA CABALLERO.-----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1188 de fecha 08 de noviembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "Piú Bella Cosméticos", Clase 35, Expediente N° 98142/2021, solicitada a nombre de ANALÍA CABALLERO.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

1047

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1188 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PIÚ BELLA COSMÉTICOS", Clase 35, EXPEDIENTE N° 98142/2021, SOLICITADO POR ANALÍA CABALLERO.-----

Que, de igual manera, resulta fundamental la evaluación de la coexistencia previa en las clases del nomenclador correspondientes a la marca solicitada y la marca oponente, para descartar la confundibilidad. En este sentido, la verificación en el sistema informático institucional revela la existencia de diversos registros vigentes con estructuras similares a la marca solicitada "Piú Bella Kids" (Clase 35) y la marca oponente "PLUSBELLE" (Clase 03), tales como: **BELLADERM FEMME**, Clase 35, Registro N° 579758 a nombre de DALLAS S.A.; **BELLA VITA OCCHIALI**, Clase 35, Registro N° 380143 a nombre de FENICIA IMPORT & EXPORT; **PLUSCOSMETICA DUO COLOR**, Clase 03, Registro N° 585945 a nombre de CESAR RAÚL DÁVILA CABREJOS; **PLUS CREAM**, Clase 03, Registro N° 643050 a nombre de INDUSTRIA LA POPULAR, S.A.; **PLUSPAN**, Clase 03, Registro N° 562559 a nombre de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA (DPM) S.R.L.; **BELLA AURORA**, Clase 03, Registro N° 640160 a nombre de IMC MED COSMETICS, S.A.; **BELLACOTTON**, Clase 03, Registro N° 434295 a nombre de FLEXICOTTON IND. COM. ARTIGOS DE HIGIENES PESSOAL S/A; Por consiguiente, la coexistencia de tales signos constituye un antecedente objetivo que atenúa el alcance distintivo y excluyente de los elementos comunes invocados por la oponente, por lo que mal podría pretender impedir el registro de la marca solicitada cuando ella misma coexiste con diversos antecedentes marcarios que incorporan componentes semejantes dentro del mismo ámbito de protección, debiendo el análisis centrarse necesariamente en la impresión de conjunto que producen las denominaciones enfrentadas.-----

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"*². En tal sentido, se observa que la mera coincidencia de ciertas letras en la estructura denominativa de los signos no constituye un motivo determinante para disponer la denegación del registro, en atención a los demás factores valorados en la presente resolución.-----

Que, ahondando en el análisis, el Dr. Gabriel Martínez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso *"La circunstancia de que varios registros marcarios incluyan la misma partícula en común, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen, correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaría otorgando excesivo privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala II, 18/06/91, Bizin, Mario."*³-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución recurrida.-----

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

² Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.

³ Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas ; requisitos de fondo para el examen de marcas ; armonización del derecho de marcas en el MERCOSUR. Martínez Medrano, Gabriel A. y Gabriela M. Soucasse. Ediciones La Rocca, 2000. 367 páginas.

Resolución N° **1048**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 953 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ONCE Y ETIQUETA", Clase 16, EXPEDIENTE N° 100832/2021, SOLICITADA POR ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE).-----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.-----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Por consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "ONCE Y ETIQUETA" Clase 16 y la marca oponente "ONCE Y ETIQUETA" Clase 35 Registro N° 455561.-----

Que, desde el punto de vista ortográfico, se advierte que la denominación solicitada reproduce íntegramente el elemento denominativo “ONCE”, que constituye asimismo el único vocablo de la marca oponente, generando una evidente semejanza visual entre ambas. Del mismo modo, desde el aspecto fonético, la coincidencia en dicho elemento denominativo determina que las marcas presenten una pronunciación idéntica, con igual cantidad de sílabas, ritmo y entonación, circunstancia que refuerza la similitud existente y se corrobora mediante el siguiente cotejo: -----

ONCE (marca solicitada), y

ONCE (marca oponente)

Que, en el presente caso resulta pertinente efectuar un análisis en el plano conceptual, a fin de determinar el significado que cada uno de ellos proyecta en la mente del consumidor. En esa línea, ambas denominaciones coinciden en el término “ONCE”, el cual, considerado aisladamente, remite al “*número 11*”. Sin embargo, apreciada en función del contexto en que las marcas son utilizadas y de los servicios concretos que cada una pretende distinguir, la denominación solicitada “ONCE” se encuentra directamente vinculada con la identidad institucional y denominación abreviada de su titular “*ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE)*”, entidad cuya actividad se relaciona, entre otros ámbitos, con la organización de sorteos, loterías y acciones de carácter social. Por su parte, la marca oponente “ONCE”, perteneciente a una persona jurídica distinta, identifica servicios vinculados principalmente con la publicidad, la comunicación, la consultoría empresarial y las relaciones públicas. En tal sentido, aun cuando ambas denominaciones evocan conceptualmente el mismo número, el contexto comercial en el que se insertan permite dotarlas de una significación e identificación de su respectivo origen y actividad, circunstancia que debe ser considerada conjuntamente al momento de determinar la eventual existencia de riesgo de confusión.

Que, cuando de confusiones se trata, el Dr. Jorge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas" nos dice: *"El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca"* y luego manifiesta *"En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un contenido conceptual, o ambas, si son diferentes."* El público consumidor podrá recordar con mayor facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas.

Que, sin embargo, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **1048**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 953 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ONCE Y ETIQUETA", Clase 16, EXPEDIENTE N° 100832/2021, SOLICITADA POR ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE).-----

Asunción, 24 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) contra la Resolución N° 953 de fecha 16 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 30 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de la firma ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 953 de fecha 16 de noviembre de 2023, dictada por la dirección de asuntos marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 18 de enero de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 02 de abril de 2024, el representante convencional de ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) expresó agravios; dictándose en fecha 09 de abril de 2024, la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 09 de septiembre de 2024 el representante convencional de ONCE S.A. contestó el traslado de los agravios. Esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver en fecha 13 de septiembre de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) podemos notar que las denominaciones son iguales, ideológica, visual y fonéticamente, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción). Que, además cabe destacar que la marca oponente constituye su nombre comercial ONCE S.A., lo que le aporta un derecho sobre la misma(...)".-----

Que, se agravia el apelante ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE), y entre otros argumentos expresa: "(...) En lo que respecta al análisis conceptual, la denominación ONCE responde precisamente al nombre de un "grupo social", como se identifica a través de sus dos primeros elementos o palabras, ya que es una marca que representa la unión de una organización social, con una fundación y otras empresas españolas que trabajan en pos de la personas con discapacidad visual y el tercer elemento, ONCE, responde simplemente a la sigla del nombre de su titular.../...Por su parte, la marca oponente consiste en la palabra ONCE, que hace referencia al número 11. Por tanto, NO EXISTE NINGUNA IDENTIDAD CONCEPTUAL, ni posibilidad de confusión alguna entre una y otra marca en ninguno de los planos del cotejo denominativo...".-----


Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **1048**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 953 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ONCE Y ETIQUETA", Clase 16, EXPEDIENTE N° 100832/2021, SOLICITADA POR ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE).-----

Que, la legislación marcaria protege al nombre comercial, como bien jurídico, goza de protección desde su primer uso público. El artículo 72 de la Ley de Marcas establece que: *"El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley"*. Por otro lado, el artículo 75 especifica que: *"El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley"*. Por otro lado, el artículo 75 especifica que: *"El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular"*. En este contexto, al tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al mismo nombre comercial de la firma solicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de la misma. La solicitud en cuestión persigue la protección de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial.-----

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que el titular solicitante ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: "ONCE" clase 03 Registro N° 553633; "ONCE" clase 09 Registro N° 566635; "ONCE" clase 18 Registro N° 566855; "ONCE" clase 25 Registro N° 566856; "ONCE" clase 28 Registro N° 566857; "ONCE" clase 31 Registro N° 566636; "ONCE" clase 32 Registro N° 566637; "ONCE" clase 33 Registro N° 566638 ; "ONCE" clase 38 Registro N° 595684; "ONCE" clase 41 Registro N° 567081; "ONCE" clase 42 Registro N° 566639; "ONCE" clase 45 Registro N° 566640; "JUEGOS ONCE" clase 16 Registro N° 553632; "JUEGOS ONCE" clase 28 Registro N° 556511; "JUEGOS ONCE" clase 41 Registro N° 562540; "GRUPO SOCIAL ONCE" clase 38 Registro N° 595673; "GRUPO SOCIAL ONCE" clase 41 Registro N° 595674; "GRUPO SOCIAL ONCE" clase 45 Registro N° 558838; Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros conformados por la denominación "ONCE", circunstancia que permite concluir que la solicitud en trámite constituye una extensión de la familia de marcas que ya le pertenece. Asimismo, las variaciones incorporadas no alteran sustancialmente la identidad denominativa, fonética ni conceptual del signo, sino que contribuyen a reforzar la asociación del público consumidor con un mismo origen empresarial.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 953 de fecha 16 de noviembre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----



Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **1048**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 953 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ONCE Y ETIQUETA", Clase 16, EXPEDIENTE N° 100832/2021, SOLICITADA POR ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE).-----

complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."* Por consiguiente, la sola coincidencia en el elemento denominativo, no resulta, por sí misma, suficiente para justificar el rechazo de la solicitud, especialmente al considerar los demás elementos que integran las marcas en conflicto y la impresión de conjunto que estas generan, aspectos que deben ser valorados integralmente en el marco del análisis efectuado en la presente resolución.-----

Que, resulta esencial considerar la impresión de conjunto generada por los elementos gráficos que acompañan a las respectivas denominaciones al momento de evaluar la capacidad distintiva de las marcas en conflicto. Al respecto, se observa que la marca solicitada presenta una composición gráfica colorida, integrada por la figura estilizada de una persona de color amarillo portando un bastón, sobre un fondo verde, acompañada de la denominación "once", representada en letras de gran grosor, tipografía redondeada y color verde, inserta dentro de un recuadro rectangular amarillo. Por su parte, la marca oponente consiste en una particular disposición gráfica de la expresión "ONCE", en la que las letras "ON" se encuentran ubicadas horizontalmente en la parte superior y "CE" en la parte inferior, acompañadas por la representación del número "11", todo ello en color naranja intenso. En consecuencia, la configuración, disposición y combinación de los elementos gráficos de ambas etiquetas generan impresiones de conjunto claramente diferenciadas, permitiendo al consumidor distinguirlas visualmente y reduciendo significativamente cualquier posibilidad de asociación o confusión entre ellas.-----

Marca Solicitada:



Marca Oponente:



Que, igualmente resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "ONCE Y ETIQUETA", coincide con la razón social de la firma solicitante, ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE). En ese sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razón social que presenta la firma propietaria, lo cual le otorga protección conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, relativo al "Nombre Comercial" y las diversas situaciones jurídicas vinculadas a él. -----

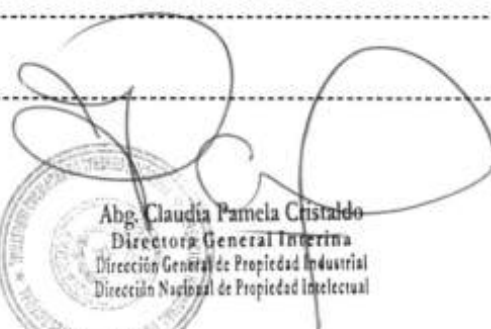
¹ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción, 2013.

Resolución N° **1048**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 953 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ONCE Y ETIQUETA", Clase 16, EXPEDIENTE N° 100832/2021, SOLICITADA POR ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE).-----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ONCE Y ETIQUETA", Clase 16, Expediente N° 100832/2021, solicitada a nombre de ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE).-----

Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 1049

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 952 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ONCE Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 100841/2021, SOLICITADA POR ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE).-----

otras empresas españolas que trabajan en pos de la personas con discapacidad visual y el tercer elemento. ONCE, responde simplemente a la sigla del nombre de su titular.../...Por su parte, la marca oponente consiste en la palabra ONCE, que hace referencia al número 11.. Por tanto, NO EXISTE NINGUNA IDENTIDAD CONCEPTUAL, ni posibilidad de confusión alguna entre una y otra marca en ninguno de los planos del cotejo denominativo...".-----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.....

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Por consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "ONCE Y ETIQUETA" Clase 35 y la marca oponente "ONCE Y ETIQUETA" Clase 35 Registro N° 455561.-----

Que, desde el punto de vista ortográfico, se advierte que la denominación solicitada reproduce íntegramente el elemento denominativo “ONCE”, que constituye asimismo el único vocablo de la marca oponente, generando una evidente semejanza visual entre ambas. Del mismo modo, desde el aspecto fonético, la coincidencia en dicho elemento denominativo determina que las marcas presenten una pronunciación idéntica, con igual cantidad de sílabas, ritmo y entonación, circunstancia que refuerza la similitud existente y se corrobora mediante el siguiente cotejo: -----

ONCE (marca solicitada), y

ONCE (marca oponente)

Que, en el presente caso resulta pertinente efectuar un análisis en el plano conceptual, a fin de determinar el significado que cada uno de ellos proyecta en la mente del consumidor. En esa línea, ambas denominaciones coinciden en el término “ONCE”, el cual, considerado aisladamente, remite al “*número 11*”. Sin embargo, apreciada en función del contexto en que las marcas son utilizadas y de los servicios concretos que cada una pretende distinguir, la denominación solicitada “ONCE” se encuentra directamente vinculada con la identidad institucional y denominación abreviada de su titular “*ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE)*”, entidad cuya actividad se relaciona, entre otros ámbitos, con la organización de sorteos, loterías y acciones de carácter social. Por su parte, la marca oponente “ONCE”, perteneciente a una persona jurídica distinta, identifica servicios vinculados principalmente con la publicidad, la comunicación, la consultoría empresarial y las relaciones públicas. En tal sentido, aun cuando ambas denominaciones evocan conceptualmente el mismo número, el contexto comercial en el que se insertan permite dotarlas de una significación e identificación de su respectivo origen y actividad, circunstancia que debe ser considerada conjuntamente al momento de determinar la eventual existencia de riesgo de confusión.

Que, cuando de confusiones se trata, el Dr. Jorge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas" nos dice: *"El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca"* y

Abg. Claudia Patricia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

1049

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 952 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ONCE Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 100841/2021, SOLICITADA POR ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE).-----

Asunción, **24 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE)** contra la Resolución N° 952 de fecha 16 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE)** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 952 de fecha 16 de noviembre de 2023, dictada por la dirección de asuntos marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 18 de enero de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 02 de abril de 2024, el representante convencional de **ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE)** expresó agravios; dictándose en fecha 09 de abril de 2024, la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 09 de septiembre de 2024 el representante convencional de **ONCE S.A.** contestó el traslado de los agravios. Esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver en fecha 03 de octubre de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) podemos notar que las denominaciones son iguales, ideológica, visual y fonéticamente, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción) .../... además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir servicios que serían enfoques similares que se dirigen a audiencias parecidas. Estas semejanzas podrían resultar a una confusión en una competencia directa en el mercado, lo que dificultará su coexistencia y la cual incrementa la posibilidad de confusión entre los consumidores, y que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente .../... están relacionados con la prestación de servicios de consultoría ambos sugieren enfoques en organización de negocios y servicios publicitarios, lo que hace que las mismas no puedan coexistir en un mismo mercado (...)"*.-----

Que, se agravia el apelante **ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE)**, y entre otros argumentos expresa: *"(...) En lo que respecta al análisis conceptual, la denominación ONCE responde precisamente al nombre de un "grupo social", como se identifica a través de sus dos primeros elementos o palabras, ya que es una marca que representa la unión de una organización social, con una fundación y*


Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **1049**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 952 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ONCE Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 100841/2021, SOLICITADA POR ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE).-----

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "ONCE Y ETIQUETA", coincide con la razón social de la firma solicitante, ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE). En ese sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razón social que presenta la firma propietaria, lo cual le otorga protección conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, relativo al "Nombre Comercial" y las diversas situaciones jurídicas vinculadas a él. -----

Que, la legislación marcaria protege al nombre comercial, como bien jurídico, goza de protección desde su primer uso público. El artículo 72 de la Ley de Marcas establece que: *"El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley"*. Por otro lado, el artículo 75 especifica que: *"El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley"*. Por otro lado, el artículo 75 especifica que: *"El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular"*. En este contexto, al tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al mismo nombre comercial de la firma solicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de la misma. La solicitud en cuestión persigue la protección de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial.-----

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que el titular solicitante ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: "ONCE" clase 03 Registro N° 553633; "ONCE" clase 09 Registro N° 566635; "ONCE" clase 18 Registro N° 566855; "ONCE" clase 25 Registro N° 566856; "ONCE" clase 28 Registro N° 566857; "ONCE" clase 31 Registro N° 566636; "ONCE" clase 32 Registro N° 566637; "ONCE" clase 33 Registro N° 566638 ; "ONCE" clase 38 Registro N° 595684; "ONCE" clase 41 Registro N° 567081; "ONCE" clase 42 Registro N° 566639; "ONCE" clase 45 Registro N° 566640; "JUEGOS ONCE" clase 16 Registro N° 553632; "JUEGOS ONCE" clase 28 Registro N° 556511; "JUEGOS ONCE" clase 41 Registro N° 562540; "GRUPO SOCIAL ONCE" clase 38 Registro N° 595673; "GRUPO SOCIAL ONCE" clase 41 Registro N° 595674; "GRUPO SOCIAL ONCE" clase 45 Registro N° 558838; Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros conformados por la denominación "ONCE", circunstancia que permite concluir que la solicitud en trámite constituye una extensión de la familia de marcas que ya le pertenece. Asimismo, las variaciones incorporadas no alteran sustancialmente la identidad denominativa, fonética ni conceptual del signo, sino que contribuyen a reforzar la asociación del público consumidor con un mismo origen empresarial.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. -----



Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **1049**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 952 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ONCE Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 100841/2021, SOLICITADA POR ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE).-----

luego manifiesta "En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un contenido conceptual, o ambas, si son diferentes." El público consumidor podrá recordar con mayor facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas. -----

Que, sin embargo, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."¹ Por consiguiente, la sola coincidencia en el elemento denominativo, no resulta, por sí misma, suficiente para justificar el rechazo de la solicitud, especialmente al considerar los demás elementos que integran las marcas en conflicto y la impresión de conjunto que estas generan, aspectos que deben ser valorados integralmente en el marco del análisis efectuado en la presente resolución.-----

Que, resulta esencial considerar la impresión de conjunto generada por los elementos gráficos que acompañan a las respectivas denominaciones al momento de evaluar la capacidad distintiva de las marcas en conflicto. Al respecto, se observa que la marca solicitada presenta una composición gráfica colorida, integrada por la figura estilizada de una persona de color amarillo portando un bastón, sobre un fondo verde, acompañada de la denominación "once", representada en letras de gran grosor, tipografía redondeada y color verde, inserta dentro de un recuadro rectangular amarillo. Por su parte, la marca oponente consiste en una particular disposición gráfica de la expresión "ONCE", en la que las letras "ON" se encuentran ubicadas horizontalmente en la parte superior y "CE" en la parte inferior, acompañadas por la representación del número "11", todo ello en color naranja intenso. En consecuencia, la configuración, disposición y combinación de los elementos gráficos de ambas etiquetas generan impresiones de conjunto claramente diferenciadas, permitiendo al consumidor distinguirlas visualmente y reduciendo significativamente cualquier posibilidad de asociación o confusión entre ellas.-----

Marca Solicitada:



Marca Oponente:



¹ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley, Asunción. 2013.

Resolución N° **1049**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 952 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ONCE Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 100841/2021, SOLICITADA POR ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE).-----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 952 de fecha 16 de noviembre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ONCE Y ETIQUETA", Clase 35, Expediente N° 100841/2021, solicitada a nombre de **ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE)**.-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----


Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **1050**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 888 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ULTRAX LUBRIFICANTES Y ETIQUETA", Clase 04, EXPEDIENTE N° 01305/2022, SOLICITADO POR ULTRAX DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.-----

"ULTRAFLEX" exhibido en una tienda o comercio, es una versión "distinta" o "premium" del lubricante "ULTRAX" en el mismo comercio o adherido, pues no solo están en el mismo mercado, sino que las denominaciones están compuestas de idéntica manera.../...Las marcas comparten un prefijo común "ULTRA", que puede crear una impresión similar en la mente del consumidor. El término "LUBRIFICANTES" es descriptivo, por lo que por sí solo, no podría ser registrado como marca, y, por tanto, ocupa un lugar secundario y menos importante a la hora de realizar el análisis de las marcas desde la visión de conjunto(...)"

Que, la solicitante **ULTRAX DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA** entre otros argumentos expresa :
"(...) Tal como lo reconoce la oponente, el vocablo ULTRA es de uso común para la clase, por lo tanto este vocablo no puede ser objeto de comparación en el examen de confundibilidad, desde el momento que nadie tiene un derecho exclusivo sobre el mismo. La letra X que tienen en común no significa similitud o confundibilidad entre las marcas en cuestión, atendiendo a que en la marca base de la oposición, la letra X forma parte del sufijo FLEX que compone la misma. En tanto que en la marca de mi mandante, forma parte de la primera palabra que compone la marca propiamente dicha. Al hacer el examen comparativo, pronunciando una marca después de la otra, no surgen las similitudes señaladas por la adversa ULTRAX / ULTRAFLEX. El sufijo FLEX definitivamente causa una impresión totalmente diferente tanto visual, fonética y conceptualmente (...)"-----

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. -----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro **"ULTRAX LUBRIFICANTES Y ETIQUETA" (Clase 04)** y las marcas oponentes **"ULTRAFLEX" (Clase 04)** Registros N° 480189, 480129 y 501714.-----

Que, en el cotejo ortográfico realizado, se constata que si bien ambos signos coinciden al inicio con la partícula **"ULTRA"** y comparten la consonante **"X"** en su terminación, presentan una estructura gráfica disímil, diferenciada por la extensión y disposición de sus letras, lo cual otorga una imagen de conjunto singular a cada una. En este sentido, la inclusión del elemento **"LUBRIFICANTES"** en la marca solicitada y del término **"FLEX"** en la marca oponente aporta elementos de distinción que individualizan claramente a cada signo. Asimismo, en el plano fonético, dichas variaciones derivan en una combinación de sonidos y percepciones auditivas globales claramente diferenciables. -----

Que, al respecto, las **"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"** señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN (...)"*-----

Resolución N° **1050**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 888 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ULTRAX LUBRIFICANTES Y ETIQUETA", Clase 04, EXPEDIENTE N° 01305/2022, SOLICITADO POR ULTRAX DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.-----

Asunción, 24 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PETROLIAM NASIONAL BERHARD (PETRONAS)**, contra la Resolución N° 888 de fecha 13 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 16 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de **PETROLIAM NASIONAL BERHARD (PETRONAS)** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 888 de fecha 13 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 08 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 01 de noviembre de 2024 el representante convencional de **PETROLIAM NASIONAL BERHARD (PETRONAS)** expresó agravios; dictándose en fecha 09 de noviembre de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 04 de abril de 2025, el representante convencional **ULTRAX DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA** contestó la expresión de agravios. Esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 08 de abril de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Del análisis en conjunto vemos que la solicitud de registro está compuesta por dos palabras, mientras que la oponente cuenta con una sola palabra y en conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas.../...La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente.../...esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro (...)".-----

Que, se agravia la apelante **PETROLIAM NASIONAL BERHARD (PETRONAS)**, y entre otros argumentos expresa: "(...) Ambas comparten el prefijo "ULTRA", lo cual es un término común que sugiere una alta calidad, rendimiento o características sobresalientes y la letra "X", que comparten también ambas al final de la palabra, causa inevitablemente un mismo sonido, tanto al comienzo con "ULTRA" como al final con la "X", que comparten también ambas al final de la palabra, causa inevitablemente un mismo sonido, tanto al comienzo con "ULTRA" como la final con la "X". Este prefijo en ambas denominaciones se usa para denotar exceso, intensidad o superación de un límite y puede crear una percepción de que los productos están orientados a ofrecer algo "superior", lo cual puede inducir a una confusión inicial entre los consumidores. El público consumidor en su desconocimiento, podría suponer que el producto

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **1050**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 888 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ULTRAX LUBRIFICANTES Y ETIQUETA", Clase 04, EXPEDIENTE N° 01305/2022, SOLICITADO POR ULTRAX DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.-----

Que, igualmente, al momento de evaluar la capacidad distintiva de las marcas en conflicto, resulta esencial considerar la impresión de conjunto generada por los elementos gráficos que acompañan a las respectivas denominaciones. En ese sentido, se observa que la marca solicitada presenta una composición gráfica monocromática, integrada por la figura de una gota de línea gruesa e intermitente más el término "ULTRAX" en tipografía gruesa y cursiva al final, subrayada por una línea fina y por debajo se lee "LUBRIFICANTES" sobre un fondo blanco. Por su parte, la marca oponente Registro N° 480189, cuenta con una etiqueta circular de fondo predominantemente negro, en cuya parte superior se observa la denominación "ULTRAFLEX" en letras mayúsculas, de color blanco y tipografía imprenta, donde resalta la letra "X" al presentar un trazado distintivo con líneas cruzadas, por debajo se observa una trama ondulada de color amarillo y negro, acompañada de la expresión "Enhances oil stability" en letras pequeñas de color blanco. De igual modo, la marca oponente en sus registros N° 480129 y 501714, presenta sus denominaciones utilizando la tipografía descrita anteriormente, alternando entre los colores blanco y negro sobre fondos de tonalidad blanca y negra, tal como se aprecia más adelante. En consecuencia, la configuración, disposición y combinación de los elementos gráficos de todas las etiquetas generan impresiones de conjunto claramente diferenciadas, permitiendo al consumidor distinguirlas visualmente y reduciendo significativamente cualquier posibilidad de asociación o confusión entre ellas.-----

Marca Solicitada:



Marcas Oponentes:



Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución recurrida. -----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 888 de fecha 13 de agosto de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ULTRAX LUBRIFICANTES Y ETIQUETA", Clase 04, Expediente N° 01305/2022, solicitada a nombre de ULTRAX DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

1050

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 888 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ULTRAX LUBRIFICANTES Y ETIQUETA", Clase 04, EXPEDIENTE N° 01305/2022, SOLICITADO POR ULTRAX DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.-----

ULTRAX LUBRIFICANTES (marca solicitada)

ULTRAFLEX (marca oponente)

Que, si bien se observa que las denominaciones marcarias comparten el término "ULTRA", resulta fundamental evaluar la coexistencia previa en el nomenclador solicitado como criterio para descartar la confundibilidad. En este sentido, la verificación en el sistema informático institucional revela la existencia de diversos registros vigentes con estructuras similares a las marcas analizadas en el presente caso: **ULTRALUB**, Clase 04, Registro N° 573328 a nombre de Lubricantes y Cauchos S.A.; **ULTRAMAX 100**, Clase 04, Registro N° 443479 a nombre de IMPERIAL S.A.; **ULTRAPAR**, Clase 04, Registro N° 521263 a nombre de ULTRAPAR S.A.; **ULTRALUB RUTA SAE 40**, Clase 04, Registro N° 520243 a nombre de Lubricantes y Cauchos S.A.; **ULTRAMO**, Clase 04, Registro N° 448481 a nombre de IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.; **ULTRAGAZ**, Clase 04, Registro N° 458855 a nombre de COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. -----

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"*. Vemos así, que el hecho de compartir el término "ultra", no es suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en la presente resolución.-----

En ese sentido, la coexistencia efectiva y prolongada tanto en el registro como en el mercado constituye un indicio claro de que el vocablo común "ultra" carece de suficiente fuerza distintiva como para ser monopolizado en forma exclusiva. Por consiguiente, dicho elemento deviene irrelevante a los fines del cotejo marcario y debe ser descartado del análisis, en tanto los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda pretender su apropiación exclusiva, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa *"Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio"*. -----

Que, ahondando en el análisis, el Dr. Gabriel Martínez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso *"La circunstancia de que varios registros marcarios incluyan la misma partícula en común, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen, correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaría otorgando excesivo privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala II, 18/06/91, Bizin, Mario."*-----

¹ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.

² Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas ; requisitos de fondo para el examen de marcas ; marcas en el MERCOSUR. Martínez Medrano, Gabriel A. y Gabriela M. Soucasse. Ediciones La Rocca, 2000. 367 páginas.

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Intervención del derecho de

Resolución N° **1051**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 887 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ULTRAX LUBRIFICANTES Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 01321/2022, SOLICITADO POR ULTRAX DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.-----

"ULTRAFLEX" exhibido en una tienda o comercio, es una versión "distinta" o "premium" del lubricante "ULTRAX" en el mismo comercio o adherido, pues no solo están en el mismo mercado, sino que las denominaciones están compuestas de idéntica manera.../...Las marcas comparten un prefijo común "ULTRA", que puede crear una impresión similar en la mente del consumidor. El término "LUBRIFICANTES" es descriptivo, por lo que por sí solo, no podría ser registrado como marca, y, por tanto, ocupa un lugar secundario y menos importante a la hora de realizar el análisis de las marcas desde la visión de conjunto(...)"

Que, la solicitante **ULTRAX DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA** entre otros argumentos expresa :
"(...) Tal como lo reconoce la oponente, el vocablo ULTRA es de uso común para la clase, por lo tanto este vocablo no puede ser objeto de comparación en el examen de confundibilidad, desde el momento que nadie tiene un derecho exclusivo sobre el mismo. La letra X que tienen en común no significa similitud o confundibilidad entre las marcas en cuestión, atendiendo a que en la marca base de la oposición, la letra X forma parte del sufijo FLEX que compone la misma. En tanto que en la marca de mi mandante, forma parte de la primera palabra que compone la marca propiamente dicha. Al hacer el examen comparativo, pronunciando una marca después de la otra, no surgen las similitudes señaladas por la adversa ULTRAX / ULTRAFLEX. El sufijo FLEX definitivamente causa una impresión totalmente diferente tanto visual, fonética y conceptualmente (...)"-----

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. -----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro **"ULTRAX LUBRIFICANTES Y ETIQUETA"** (Clase 35) y las marcas oponentes **"ULTRAFLEX"** (Clase 04) Registros N° 480189, 480129 y 501714.-----

Que, en el cotejo ortográfico realizado, se constata que si bien ambos signos coinciden al inicio con la partícula **"ULTRA"** y comparten la consonante **"X"** en su terminación, presentan una estructura gráfica disímil, diferenciada por la extensión y disposición de sus letras, lo cual otorga una imagen de conjunto singular a cada una. En este sentido, la inclusión del elemento **"LUBRIFICANTES"** en la marca solicitada y del término **"FLEX"** en la marca oponente aporta elementos de distinción que individualizan claramente a cada signo. Asimismo, en el plano fonético, dichas variaciones derivan en una combinación de sonidos y percepciones auditivas globales claramente diferenciables. -----

Que, al respecto, las **"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"** señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN (...)"*-----


Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

1051

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 887 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ULTRAX LUBRIFICANTES Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 01321/2022, SOLICITADO POR ULTRAX DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.-----

Asunción, 24 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PETROLIAM NASIONAL BERHARD (PETRONAS)**, contra la Resolución N° 887 de fecha 13 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 16 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de **PETROLIAM NASIONAL BERHARD (PETRONAS)** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 887 de fecha 13 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 08 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 01 de noviembre de 2024 el representante convencional de **PETROLIAM NASIONAL BERHARD (PETRONAS)** expresó agravios; dictándose en fecha 11 de noviembre de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 04 de abril de 2025, el representante convencional **ULTRAX DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA** contestó la expresión de agravios. Esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 08 de abril de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Del análisis en conjunto vemos que la solicitud de registro está compuesta por dos palabras, mientras que la oponente cuenta con una sola palabra y en conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas.../...La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente.../...esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro (...)".-----

Que, se agravia la apelante **PETROLIAM NASIONAL BERHARD (PETRONAS)**, y entre otros argumentos expresa: "(...) Ambas comparten el prefijo "ULTRA", lo cual es un término común que sugiere una alta calidad, rendimiento o características sobresalientes y la letra "X", que comparten también ambas al final de la palabra, causa inevitablemente un mismo sonido, tanto al comienzo con "ULTRA" como al final con la "X", que comparten también ambas al final de la palabra, causa inevitablemente un mismo sonido, tanto al comienzo con "ULTRA" como la final con la "X". Este prefijo en ambas denominaciones se usa para denotar exceso, intensidad o superación de un límite y puede crear una percepción de que los productos están orientados a ofrecer algo "superior", lo cual puede inducir a una confusión inicial entre los consumidores. El público consumidor en su desconocimiento, podría suponer que el producto

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **1051**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 887 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ULTRAX LUBRIFICANTES Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 01321/2022, SOLICITADO POR ULTRAX DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.-----

Que, igualmente, al momento de evaluar la capacidad distintiva de las marcas en conflicto, resulta esencial considerar la impresión de conjunto generada por los elementos gráficos que acompañan a las respectivas denominaciones. En ese sentido, se observa que la marca solicitada presenta una composición gráfica monocromática, integrada por la figura de una gota de línea gruesa e intermitente más el término "ULTRAX" en tipografía gruesa y cursiva al final, subrayada por una línea fina y por debajo se lee "LUBRIFICANTES" sobre un fondo blanco. Por su parte, la marca oponente Registro N° 480189, cuenta con una etiqueta circular de fondo predominantemente negro, en cuya parte superior se observa la denominación "ULTRAFLEX" en letras mayúsculas, de color blanco y tipografía imprenta, donde resalta la letra "X" al presentar un trazado distintivo con líneas cruzadas, por debajo se observa una trama ondulada de color amarillo y negro, acompañada de la expresión "Enhances oil stability" en letras pequeñas de color blanco. De igual modo, la marca oponente en sus registros N° 480129 y 501714, presenta sus denominaciones utilizando la tipografía descrita anteriormente, alternando entre los colores blanco y negro sobre fondos de tonalidad blanca y negra, tal como se aprecia más adelante. En consecuencia, la configuración, disposición y combinación de los elementos gráficos de todas las etiquetas generan impresiones de conjunto claramente diferenciadas, permitiendo al consumidor distinguirlas visualmente y reduciendo significativamente cualquier posibilidad de asociación o confusión entre ellas.-----

Marca Solicitada:



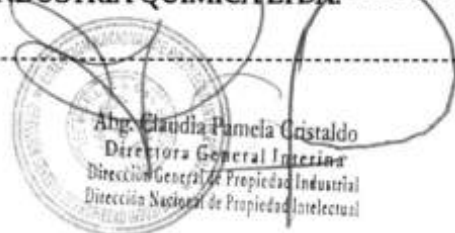
Marcas Oponentes:



Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución recurrida. -----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 887 de fecha 13 de agosto de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ULTRAX LUBRIFICANTES Y ETIQUETA", Clase 35, Expediente N° 01321/2022, solicitada a nombre de ULTRAX DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



Resolución N°

1051

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 887 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ULTRAX LUBRIFICANTES Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 01321/2022, SOLICITADO POR ULTRAX DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.-----

ULTRAX LUBRIFICANTES (marca solicitada)

ULTRAFLEX (marca oponente)

Que, si bien se observa que las denominaciones marcarias comparten el término "ULTRA", resulta fundamental evaluar la coexistencia previa en el nomenclador tanto de la marca solicitada como de la marca oponente, como criterio para descartar la confundibilidad. En este sentido, la verificación en el sistema informático institucional revela la existencia de diversos registros vigentes con estructuras similares a las marcas analizadas en el presente caso: **ULTRAGAZ**, Clase 35, Registro N° 536083 a nombre de Companhia Ultragaz S.A.; **ULTRALUB**, Clase 04, Registro N° 573328 a nombre de Lubricantes y Cauchos S.A.; **ULTRAMAX 100**, Clase 04, Registro N° 443479 a nombre de IMPERIAL S.A.; **ULTRAPAR**, Clase 04, Registro N° 521263 a nombre de ULTRAPAR S.A.; **ULTRALUB RUTA SAE 40**, Clase 04, Registro N° 520243 a nombre de Lubricantes y Cauchos S.A.; **ULTRAMO**, Clase 04, Registro N° 448481 a nombre de IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.; **ULTRAGAZ**, Clase 04, Registro N° 458855 a nombre de COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un elemento con el cual ya coexiste previamente. -----

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"*. Vemos así, que el hecho de compartir el término "ultra", no es suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en la presente resolución.-----

En ese sentido, la coexistencia efectiva y prolongada tanto en el registro como en el mercado constituye un indicio claro de que el vocablo común "ultra" carece de suficiente fuerza distintiva como para ser monopolizado en forma exclusiva. Por consiguiente, dicho elemento deviene irrelevante a los fines del cotejo marcario y debe ser descartado del análisis, en tanto los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda pretender su apropiación exclusiva, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa *"Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio"*. -----

Que, ahondando en el análisis, el Dr. Gabriel Martínez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso *"La circunstancia de que varios registros marcarios incluyan la misma partícula en común, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen, correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaría otorgando excesivo privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala II, 18/06/91, Bizin, Mario."*²-----

¹ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.

² Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas ; requisitos de fondo para el examen de marcas: armonización del derecho de marcas en el MERCOSUR. Martínez Medrano, Gabriel A. y Gabriela M. Soucasse. Ediciones La Rocca, 2000. 367 páginas.



POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 727 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2019 Y N° 982 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2020, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL PAISA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 32067/2018, SOLICITADO POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. -----

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. -----

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la marca base de rechazo poseen elementos que permiten distinguirlas claramente, conforme se puede apreciar en la siguiente comparación: -----

EL PAISA Y ETIQUETA

(solicitada), y

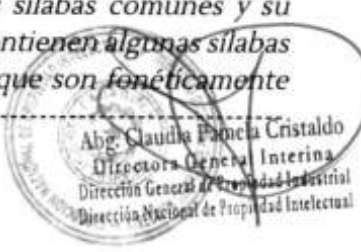
EL PAISANO

(base de rechazo)

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual de las denominaciones enfrentadas, debe tenerse presente que la comparación de las marcas debe efectuarse atendiendo a su impresión de conjunto, considerando, entre otros aspectos, el número de letras, la secuencia en que estas se presentan y la estructura general de los signos. En ese sentido, al efectuar el cotejo entre la marca solicitada "EL PAISA Y ETIQUETA" y la marca base de rechazo "EL PAISANO", se advierte que ambas presentan coincidencia parcial en las expresiones "EL PAISA", sin que dicha semejanza resulte suficiente, por sí sola, para determinar la confundibilidad entre los signos. En tal sentido, la terminación "NO" presente en el signo antecedente introduce una diferencia adicional en la estructura y extensión de las denominaciones, generando una impresión visual diferenciada cuando los signos son apreciados en su conjunto. -----

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones y a fin de efectuar el análisis fonético, corresponde considerar el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y sonoridad. En tal sentido, la marca solicitada "EL PAISA Y ETIQUETA" se encuentra compuesta, en su elemento denominativo, por tres sílabas, "EL-PAI-SA", mientras que la marca antecedente "EL PAISANO" está integrada por cuatro sílabas, "EL-PAI-SA-NO". Si bien ambas denominaciones coinciden en la secuencia inicial "EL PAISA", la incorporación de la sílaba "NO" al final de la marca antecedente introduce una diferencia en su extensión, estructura rítmica y sonoridad. Por tanto, apreciados los signos en su conjunto, la diferencia existente en su conformación fonética permite advertir una impresión sonora global diferenciada entre ambas denominaciones. -----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN¹ [...] (...)". -----


Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147, 266 y 298. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N°

1052

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 727 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2019 Y N° 982 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2020, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL PAISA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 32067/2018, SOLICITADO POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. -----

Asunción, 24 SEP 2026

VISTO: Los recursos de reconsideración y apelación interpuestos por el representante convencional de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**, contra las Resoluciones N° 727 de fecha 23 de julio de 2019 y N° 982 de fecha 18 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de Septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.** e interpone Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución N° 727 de fecha 23 de julio de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 03 de Septiembre de 2020 se presenta el representante convencional de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 982 de fecha 18 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 09 de Octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

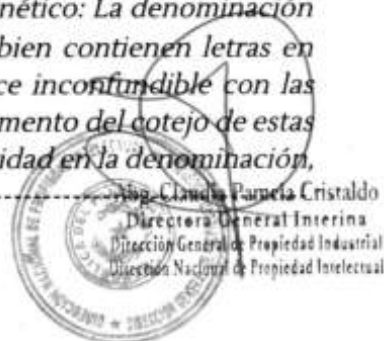
Que, en fecha 27 de Noviembre de 2020, el representante convencional de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 16 de Diciembre de 2020. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 727 considera que: "(...) Que la solicitud de registro de a marca "EL PAISANO y etiqueta" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiendose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "EL PAISANO", registrada con el número 426381 en fecha 20 de Julio de 2016 a favor de BRUNO MIGUEL MESKIN GALANTE, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(...)".-----

Que, la Resolución N° 982 considera que: "(...) Que, corresponde a ésta Dirección estudiar sobre la viabilidad o no del recurso de reconsideración interpuesto, que analizada la cuestión surge de las marcas en pugna EL PAISA (marca solicitada) y "EL PAISANO" (marca registrada) que presentan cuasi identidad gramatical, fonética y conceptual, y sumado a esto, que ambas están destinadas a cubrir la comercialización de productos alimenticios consideramos sin lugar a equívocos que crearía riesgo de asociación para el consumidor por lo que no podrían coexistir pacíficamente aun presentando gráficos distintos. (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "Plano Fonético: La denominación "EL PAISA Y ETIQUETA" suena diferente a "EL PAISANO" en razón de que, si bien contienen letras en común, la marca de mi mandante posee una etiqueta característica que la hace inconfundible con las marcas citadas como antecedente, razón fundamental para tener en cuenta al momento del cotejo de estas ya que la pronunciación es totalmente distinta de modo que, no existiendo identidad en la denominación, la pronunciación de cada marca no permitirá confusión alguna. (...)".-----



Resolución N° **1052**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 727 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2019 Y N° 982 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2020, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL PAISA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 32067/2018, SOLICITADO POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. -----

Que, desde el punto de vista gráfico, la marca solicitada presenta una etiqueta compuesta por la denominación "EL PAISA", dispuesta en una tipografía estilizada, acompañada de elementos figurativos que incluyen la representación de un personaje y una figura alusiva a una **arepa**, conformando una composición visual particular. Por su parte, la marca antecedente "EL PAISANO" se encuentra conformada por su denominación, representada en una tipografía de características propias, acompañada de la figura de un personaje masculino con indumentaria característica, dispuesta sobre un elemento geométrico de fondo, además de otros elementos gráficos que integran el conjunto:-----

Marca Solicitada:



Marca Antecedente:



Asimismo, resulta importante señalar que la firma GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. ya posee derechos registrales sobre la marca "EL PAISA" en la clase 30, correspondiendo señalar, al respecto, el **Registro N° 531829**, conforme se verifica de la búsqueda efectuada en la base de datos del sistema informático institucional. En tal sentido, la solicitud en estudio se presenta como una variante de la marca previamente concedida a favor de la misma firma, para la comercialización de los productos comprendidos en la referida clase. Por tanto, corresponde considerar que el signo solicitado se encuentra vinculado con una marca sobre la cual la solicitante ya cuenta con derechos registrales, circunstancia que resulta relevante al momento de efectuar el análisis integral de los signos enfrentados. -----

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacíficamente con el antecedente, en igualdad de condiciones, ya que es un signo con características propias que lo hacen diferente, original y distintivo, por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º** **REVOCAR** las Resoluciones N° 727 de fecha 23 de Julio de 2019 y N° 982 de fecha 18 de Julio de 2020 dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "EL PAISA Y ETIQUETA", clase 35, Expediente. N° 32067/2018, solicitada a nombre de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----


Ing. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Ministerio Nacional de Propiedad Intelectual

1053

Resolución N° _____

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 966 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PURA VIDA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 58626/2018, SOLICITADA POR GLORIA S.A. -----

viabilidad del registro marcario- se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual: -----

PURA VIDA (marca solicitada) y,

PURA VIDA (marca base de rechazo)

En primer lugar es importante señalar que, la firma GLORIA S.A. cuenta con diversos registros marcarios que incorporan de manera común la denominación "PURA VIDA", configurándose así una familia de marcas en los términos previstos por Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025 establecen: *"Otros factores que pueden ser relevantes para apreciar el riesgo de confusión y la posibilidad de coexistencia en el mercado en un caso particular incluyen los siguientes: existencia de una familia de marcas; coexistencia actual de las marcas dentro del país; (...) 2.2.5.1 Familias de marcas: Una familia de marcas es un grupo de marcas que comparten uno o más elementos distintivos comunes y pertenecen a la misma persona. Esos elementos comunes pueden ser intrínsecamente distintivos o pueden haber adquirido carácter distintivo a través del uso constante o la publicidad en el país. Los elementos distintivos específicos compartidos por todas las marcas de la misma familia refuerzan la información sobre el origen comercial de los productos o servicios que ostentan esos signos(...)".* En efecto, se verifican derechos registrales previamente adquiridos por la misma titular sobre dicha denominación en distintas clases del nomenclador, incluyendo la clase 30, que resulta particularmente relevante para el presente análisis, conforme al Registro N° 494071, correspondiente a la marca "PURA VIDA Y ETIQUETA". -----

Asimismo, se encuentran registrados a favor de GLORIA S.A. el Registro N° 454529, en la clase 29, correspondiente a la marca "PURA VIDA Y ETIQUETA"; el Registro N° 454526, en la clase 05, correspondiente a la marca "PURA VIDA"; el Registro N° 485601, en la clase 31, correspondiente a la marca "PURA VIDA"; el Registro N° 485776, en la clase 31, correspondiente a la marca "PURA VIDA Y ETIQUETA"; el Registro N° 484859, en la clase 05, correspondiente a la marca "PURA VIDA Y ETIQUETA"; y el Registro N° 484858, en la clase 29, correspondiente a la marca "PURA VIDA Y ETIQUETA". -----

En efecto, la marca señalada como antecedente "PURA VIDA Y ETIQUETA" en la clase 30, a nombre de Seagro S.A., con N° de registro N° 472087, se encuentra coexistiendo pacíficamente con el registro 494071 de la marca "PURA VIDA Y ETIQUETA", en la clase 30, a nombre de Gloria S.A. Extremo que nos lleva a preguntarnos: *¿cómo la marca antecedente puede coexistir con otras marcas con las cuáles posee las mismas o mayores semejanzas y no puede hacerlo con la presente solicitud de registro de marca?* -----

Que, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*². -----

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay (2025)*. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

² "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017 –

Resolución N°

1053

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 966 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PURA VIDA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 58626/2018, SOLICITADA POR GLORIA S.A. -----

Asunción, 24 SEP 2020

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **GLORIA S.A.** contra la Resolución N° 966 de fecha 03 de Septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de Septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de **GLORIA S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 966 de fecha 03 de Septiembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 30 de Octubre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 06 de Mayo de 2020 el representante convencional de **GLORIA S.A.** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de Junio de 2020. -----

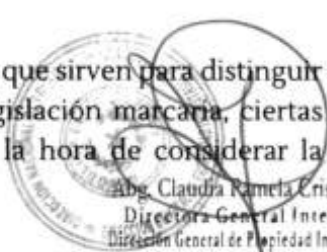
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 966 de fecha 03 de Septiembre de 2019 considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca "PURA VIDA " ha sido presentada para amparar los productos de la clase 30. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "PURA VIDA", registrada con el número 472087 en fecha 16 de Octubre de 2018 a favor de SEAGRO S.A., Comentario: Que ambas denominaciones son idénticas, cuentan con identidad plena, dando la imposibilidad de su inscripción, como nuevo registro., por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que, en primer lugar, se vislumbra que entre la marca de mi principal y la marca antecedente existen diferencias, ya que la solicitud de mi comitente se constituye en una marca denominativa, al no contar con una etiqueta alusiva; mientras que el antecedente base del rechazo se constituye en una marca mixta, contando con una etiqueta propia que la distingue dentro del mercado. A nivel nacional, la Administración ha concedido registros a favor de mi representada, para la marca PURA VIDA, en diversas clases e incluso podemos afirmar que mi mandante obtuvo el registro de su marca con anterioridad a la firma titular del antecedente que nos compete, puesto que el registro base del presente rechazo fue concedido en fecha 16/10/2018, mientras que mi comitente obtuvo registros para su marca PURA VIDA ya en fecha 22/01/2018. En base a estos hechos y según el criterio adoptado por la propia Administración, en su momento la marca base del presente rechazo tuvo que haber sido objetada en base al registro de mi principal, puesto que la reproduce íntegramente y tal registro no debía ser concedido bajo ningún sentido. (...) " -----

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcara, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones -a la hora de considerar la


Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **1053**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 966 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PURA VIDA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 58626/2018, SOLICITADA POR GLORIA S.A. -----

En consecuencia, la existencia de esta familia de marcas constituye un elemento que no puede ser dejado de lado en el análisis del presente caso, toda vez que la reiterada utilización y protección registral de la denominación **"PURA VIDA"** a nombre de **GLORIA S.A.** permite reconocer un elemento común asociado a dicha titular. En particular, el hecho de que la firma cuente con un registro que incorpora la referida denominación en la **clase 30**, misma clase en la que se encuentra comprendida la solicitud objeto de análisis, reviste especial relevancia y debe ser ponderado conjuntamente con las demás circunstancias que surgen del cotejo marcario y de los antecedentes registrales existentes.-----

Que, en conclusión, atendiendo a las características propias de la marca solicitada y a la existencia de una familia de marcas en torno a la denominación **"PURA VIDA"** a nombre de **GLORIA S.A.**, sumados a la coexistencia previa señalada en la misma clase del nomenclador, nos permiten deducir que resulta posible la coexistencia en el mercado de la marca solicitada **"PURA VIDA"** en la clase 30, con la marca antecedente. En consecuencia, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

**POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE**

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 966 de fecha 03 de Septiembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"PURA VIDA"**, clase 30, Acta N° 58626/2018 solicitada a nombre de **GLORIA S.A.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----


Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **1054**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LAS RESOLUCIONES N° 662 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2019 Y N° 1318 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CURA LA HERIDA MAS RAPIDO", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 70016/2018, SOLICITADO POR KENVUE INC..-----

evocativa, es decir, una marca que da al consumidor una idea vaga sobre alguna propiedad o característica producto que va a distinguir.(...)"-----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "CURA LA HERIDA MAS RAPIDO" resulta descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. -----

Que, el fundamento respecto de la disposición transcrita radica en impedir el registro de signos que puedan inducir a engaño o confusión al público consumidor respecto de las características, aptitud o finalidad del empleo de los productos o servicios de que se trate. En este sentido, no corresponde otorgar protección marcaria a aquellas expresiones que transmitan de manera directa una información susceptible de ser percibida por el consumidor como una característica, cualidad o finalidad propia de los productos o servicios, en tanto ello podría generar una percepción equivocada respecto de las condiciones o efectos que estos ofrecen. -----

Que, la denominación propuesta "CURA LA HERIDA MÁS RÁPIDO" se encuentra compuesta por la unión de los términos "CURA", "LA HERIDA", "MÁS" y "RÁPIDO", todos ellos de uso común y de conocimiento generalizado por el consumidor promedio. Por una parte, "CURA"¹ constituye un término relacionado con la curación, tratamiento, medicación o terapia. Igualmente, "HERIDA"² es una palabra que denota perforación o desgarramiento en algún lugar de un cuerpo vivo. Por su parte, "RAPIDO"³ significa que se mueve, se hace o sucede a gran velocidad, muy deprisa.-----

Que, esta Dirección General, tras un estudio pormenorizado del expediente, considera que la denominación "CURA LA HERIDA MÁS RÁPIDO" guarda una relación directa con los productos que pretende distinguir en la clase 05, a saber: "Vendajes para heridas, a saber, vendajes adhesivos, gasas, esponjas de gasa, apósitos para heridas en la piel; cintas adhesivas médicas, comprendidas en la clase 5 (CINCO)". En efecto, la expresión "CURA LA HERIDA" alude de manera directa a la finalidad de dichos productos, mientras que la expresión "MÁS RÁPIDO" hace referencia a una característica o cualidad atribuida a su efecto, relacionada con la rapidez en la curación de heridas. En consecuencia, la denominación será percibida por el público consumidor, sin necesidad de mayor reflexión, como una referencia a la **finalidad y característica de los productos**, y no como un indicador de un origen empresarial determinado.-----

Abg. Clotilde Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

¹ <https://dle.rae.es/cura?m=form>

² <https://dle.rae.es/herida#KCeelga>

³ <https://dle.rae.es/r%C3%A1pido>

Resolución N°

1054

POR LA CUAL SE CONFIRMA LAS RESOLUCIONES N° 662 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2019 Y N° 1318 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CURA LA HERIDA MAS RAPIDO", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 70016/2018, SOLICITADO POR KENVUE INC..-----

Asunción, 24 SEP 2026

VISTO: el recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de KENVUE INC., contra la Resolución N° 662 de fecha 04 de Julio de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 15 de Julio de 2019, se presenta el representante convencional de KENVUE INC. e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en Subsidio en contra de la Resolución N° 662 de fecha 04 de Julio de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, por Resolución N° 1318 de fecha 18 de Agosto de 2021 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 662 de fecha 04 de Julio de 2019. -----

Que, en fecha 19 de Agosto de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 14 de Diciembre de 2021, el representante convencional de KENVUE INC. expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de Diciembre de 2021.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca "CURA LA HERIDA MAS RAPIDO" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art 2 inc a) aquellos signos, que puedan inducir a engaño respecto a la aptitud o finalidad del empleo de los productos o servicios de que se trate", La denominación se considera sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger, hace referencia a la finalidad del empleo del producto.. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.(...)".-----

Que, la Resolución N° 1318 de fecha 18 de Agosto de 2021 considera que: "(...)Que, corresponde a ésta Dirección estudiar sobre la viabilidad o no del recurso de reconsideración, analizada la cuestión surge: Que si bien el recurrente manifiesta que se han concedidos marcas de similares características. Que la marca solicitada ha sido adecuado a marca slogan..... Sin embargo, la marca pretendida con estas características sugiere la relación entre signo, producto, que adosa una cierta debilidad a la denominación pretendida, sumado a esto la utilidad mencionada que correspondería a otra instancia registral. Consiguientemente, el carácter proporcionado acredita la imposibilidad de su registro.-(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de KENVUE INC. y manifiesta que: "(...) Que, la denominación solicitada es un slogan original, que no se encuentra en conflicto con ningún otro registro vigente. Además, la frase CURA LA HERIDA MÁS RÁPIDO está formada por varios elementos, que tomados en conjunto no describen a los productos destinados a proteger. En esta misma línea, podemos afirmar entonces que la solicitud de registro de mi mandante es una marca a lo sumo//....

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE CONFIRMA LAS RESOLUCIONES N° 662 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2019 Y N° 1318 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CURA LA HERIDA MAS RAPIDO", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 70016/2018, SOLICITADO POR KENVUE INC.,-----

Que, de igual manera, conviene traer a colación lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"*, aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"(...) La Oficina denegará el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados. Tal sería el caso cuando el signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. La relación entre el elemento descriptivo contenido en el signo y los productos o servicios especificados debe ser suficientemente directa, específica, concreta y comprensible para el consumidor sin necesidad de mayor reflexión. (...)"*-----

Que, también resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro de Módica y Carlos Alberto Módica, quienes señalan: *"(...) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podrá funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no individualizan productos o servicios, es decir, no son hábiles para distinguir producto o servicio alguno de otros (...)".*⁵ Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: *¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?*, más aún teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los servicios ofrecidos. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.-----

Que, de conformidad con lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitud pueda prosperar en registro, toda vez que la denominación **"CURA LA HERIDA MÁS RÁPIDO"**, en relación con los productos comprendidos en la clase 05, transmite de manera directa e inmediata una referencia a su finalidad y a una característica o efecto atribuido a los mismos, quedando comprendida en la prohibición establecida en el artículo 2° inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, y habiéndolo realizado el correspondiente examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección arriba a la conclusión de que no resulta viable su registro, por encontrarse comprendida en la prohibición legal señalada. Por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. -----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

- Art. 1º CONFIRMAR las Resoluciones N° 662 de fecha 04 de julio de 2019 y N° 1318 de fecha 18 de agosto de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca **"CURA LA HERIDA MAS RAPIDO"**, Clase 05, Expediente N° 70016/2018, solicitada a nombre de KENVUE INC.-
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----

⁴ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 119. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

⁵ Bareiro de Módica, G.E. y Módica, C.A. (2020). *Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales*. (2° Ed. p. 148). Editorial La Ley.

Resolución N° 1055

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 383 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Ecodesaño - Soluciones Ecológicas (slogan) Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 1765/2019, SOLICITADO POR SOLUCIONES ECOLÓGICAS S.A.,-----

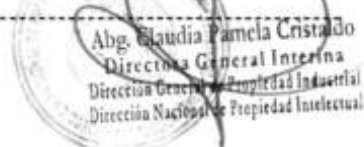
Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad el registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "Ecodesaño - Soluciones Ecológicas (slogan) Y ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita o se refiere a características propias de los servicios que se desea amparar. -----

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura servicios de la Clase 42 del nomenclador internacional, la cual comprende: "Servicios de consultoría ambiental". En ese contexto, el signo solicitado "Ecodesaño - Soluciones Ecológicas (slogan) Y ETIQUETA" se encuentra integrada por la denominación "Ecodesaño", acompañada de la expresión "Soluciones Ecológicas" y elementos gráficos. Si bien los términos que componen la expresión pueden evocar conceptos vinculados con el ámbito ambiental, su combinación, considerada en su conjunto, no constituye la designación necesaria, usual ni directamente descriptiva de los servicios de consultoría ambiental que se pretenden amparar. En consecuencia, el signo, apreciado en su conjunto, presenta aptitud distintiva suficiente para identificar el origen empresarial de los servicios.-----

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"¹ señalan cuanto sigue: "(...) La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los productos o servicios específicos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaría el signo. Un término que es común o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaría el registro a las palabras siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: • "ALGODÓN" para telas o productos textiles; • "MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) sería distintiva, no genérica, usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrónicos. El término 'MANZANA' es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual, coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicará confiere aptitud distintiva al signo. (...)".-----

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, en la cual se presenta la denominación "ECODESAÑO – SOLUCIONES ECOLÓGICAS", dispuesta en una composición gráfica particular, con una tipografía estilizada y el predominio de tonalidades verdes y naranjas. Asimismo, incorpora un elemento figurativo de color naranja, constituido por una representación gráfica estilizada de la letra "e", que complementa la expresión denominativa:-----


Abg. Claudia Pamela Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 109. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N°

1055

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 383 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Ecodesafio - Soluciones Ecológicas (slogan) Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 1765/2019, SOLICITADO POR SOLUCIONES ECOLÓGICAS S.A.-----

Asunción, 24 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional SOLUCIONES ECOLÓGICAS S.A., contra la Resolución N° 383 de fecha 13 de Febrero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de Febrero de 2020 se presenta el representante convencional de SOLUCIONES ECOLÓGICAS S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 383 de fecha 13 de Febrero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 06 de Marzo de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 26 de Junio de 2020, el representante convencional de SOLUCIONES ECOLÓGICAS S.A. expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de Septiembre de 2020. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca "ECODESAFIO - SOLUCIONES ECOLÓGICAS (SLOGAN) y etiqueta" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 42. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e)... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio.", La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger.-. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.-(...)"-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) En estos casos, vemos que no solo el nombre se presente registrar sino también tanto el logotipo como el slogan. Se ha agregado a fin de otorgarle una distintividad a la misma. Creemos que si las dos marcas arriba mencionadas han sido concedidas con dichas combinaciones y agregaciones la solicitud de autos también deberá ser. Es importante también destacar que la marca solicitada cuenta con un logotipo, el cual es un elemento diferenciador de las otras marcas y como se podrá observar es muy diferente a los otros, con esto, además de lo arriba manifestado, el público consumidor no tendrá confusión alguna.-(...)"-----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.-----


Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **1055**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 383 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Ecodesaño - Soluciones Ecológicas (slogan) Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 1765/2019, SOLICITADO POR SOLUCIONES ECOLÓGICAS S.A..-----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 383 de fecha 13 de Febrero de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "Ecodesaño - Soluciones Ecológicas (slogan) Y ETIQUETA", Clase 42, N° 1765/2019, solicitada a nombre de **SOLUCIONES ECOLÓGICAS S.A.**-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** -----


Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **1055**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 383 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Ecodesafio - Soluciones Ecológicas (slogan) Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 1765/2019, SOLICITADO POR SOLUCIONES ECOLÓGICAS S.A.,-----

marca solicitada



Estos elementos gráficos, considerados en su conjunto, contribuyen a conferir al signo solicitado un carácter distintivo adicional, al dotarlo de una configuración visual propia que permite su identificación en el mercado.-----

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente evocativa, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, línea de servicios o el conjunto de servicios que provienen de una misma empresa.-----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: *"Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva".* Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: *"las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto."*-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General considera que es un signo que posee las características necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida.-----

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

1056

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1039 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOP NIK Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 38029/2020, SOLICITADO POR JACOB SERGIO DIEDRICH. -----

para poder registrar una marca comercial. Esto supone que ellas pueden diferenciarse de las demás en el mercado, permitiendo a los consumidores identificarla de entre las otras del mismo rubro, en relación con cierto tipo de productos o servicios. Su objetivo entonces es permitir la individualización y diferenciación de los productos, servicios o establecimientos de una empresa de los de otros competidores, permitiendo asignarles a éstos un determinado origen empresarial, lo cual no ocurre en el caso de la solicitud de la marca TOP NIK Y ETIQUETA.(...)" -----

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. -----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "TOP NIK", Clase 25 y la marca oponente "NIKE", Clase 25. -----

Que, en ese sentido, al efectuar el cotejo desde los aspectos gráfico y fonético entre la marca oponente "NIKE" y la solicitud de registro "TOP NIK", se advierte que ambas denominaciones presentan una semejanza relevante, particularmente por la coincidencia en la secuencia de sonidos y letras que conforman sus elementos principales. En efecto, la denominación solicitada "TOP NIK" incorpora el elemento "NIK", que guarda una marcada similitud gráfica y fonética con la marca oponente "NIKE", diferenciándose principalmente por la inversión de los vocablos y la incorporación del término "TOP". Tal circunstancia permite apreciar una proximidad suficiente entre ambos signos, conforme se puede observar a continuación: -----

TOP NIK

(solicitada) y,

NIKE

(marca oponente)

Que, es importante decir que el vocablo "TOP" irrelevante para el cotejo marcario, debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio". Así las cosas, en el supuesto caso de revocar la resolución recurrida, ello implicaría permitir el monopolio de dicho vocablo, violando así la libre competencia en el mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Art. 107. -----

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "TOP NIK Y ETIQUETA" no podrá coexistir con la marca oponente "NIKE", con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas. -----

Resolución N° **1056**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1039 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOP NIK Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 38029/2020, SOLICITADO POR JACOB SERGIO DIEDRICH. -----

Asunción, **24 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **JACOB SERGIO DIEDRICH** contra la Resolución N° 1039 de 18 de Septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de Octubre de 2024 se presenta la representante convencional de **JACOB SERGIO DIEDRICH** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1039 de 18 de Septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 11 de Diciembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 27 de Febrero de 2026, el representante convencional de **JACOB SERGIO DIEDRICH** expresó agravios. -----

Que, en fecha 13 de Abril de 2026, se presenta la representante convencional de **NIKE INNOVATE C.V.**, y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección General tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 16 de Abril de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor analizando el campo ortográfico y fonético como así también la cobertura, notamos que existe identidad de denominaciones como así también de cobertura y clase. Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada **TOP NIK** resulta indudablemente similar a la oponente **NIKE**, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: "(...)La denominación "**TOP NIK**" forma una unidad lógica y fonética. La palabra "**TOP**", aunque sea de uso común para denotar calidad o superioridad, al integrarse a "**NIK**" crea una estructura binaria con un ritmo y una extensión ortográfica distinta a la palabra monosílaba (o bisílaba según la pronunciación) "**NIKE**". Que, afirmamos de que la marca "**TOP NIK**", es una denominación compuesta en donde la Directora Obvió el término antepuesto **TOP**, y solo analizo la denominación **NIK**, que a simple vista consideramos que no puede separarse para hacer el análisis, es una denominación compuesta, no existe la identidad de denominaciones como expreso en la citada resolución, está muy lejos de la realidad.(...)" -----

Que, contesta la expresión de agravios el representante convencional de **NIKE INNOVATE C.V.**, y manifiesta: "(...)El consumidor promedio, quien generalmente no es versado en temas marcarios, en la mayoría de las ocasiones actúa en base a un recuerdo o a evocaciones, y al ser la marca pedida **TOP NIK Y ETIQUETA** directamente evocativa de la marca **NIKE** de propiedad de mi representada, el consumidor caerá irremediabilmente en una indeseable asociación y confusión que la autoridad marcaria debería a todas luces evitar. La distintividad es la capacidad inherente y a la vez es una función y el requisito esencial -----

Resolución N° **1056**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1039 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOP NIK Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 38029/2020, SOLICITADO POR JACOB SERGIO DIEDRICH. -----

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en la misma clase 25. En ese sentido, contribuye traer a colación lo dispuesto en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de los productos, vemos que la solicitante "TOP NIK Y ETIQUETA" pretende cubrir los servicios de: "TODOS LOS PRODUCTOS DE LA CLASE 25" comprendidos en la clase 25, mientras que la marca oponente "NIKE" con registro N° 493443 cubre: "Todos los artículos de la clase 25, comprendiéndose entre ellos vestidos, con inclusión de botas, zapatos, zapatillas y calzado deportivo, camisas, ropa interior y medias, ropas especialmente diseñadas para la práctica de deportes, confecciones de pieles naturales o imitación". -----

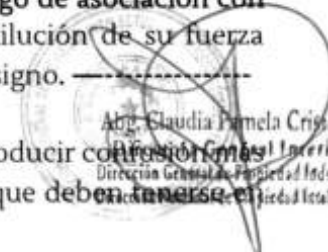
Que, en cuanto a la clase y naturaleza de los productos, corresponde señalar que ambos signos se encuentran comprendidos en la **clase 25**, por lo que existe una identidad de clase que evidencia una relación directa entre los ámbitos de protección de las marcas. Asimismo, los productos comprendidos en dicha clase presentan **similitud en cuanto a su naturaleza, finalidad y destino**, al encontrarse vinculados principalmente con prendas de vestir, calzado y artículos destinados a la indumentaria, pudiendo concurrir en los mismos establecimientos comerciales y estar dirigidos al mismo público consumidor. En tal sentido, la coincidencia de clase y la proximidad existente entre los productos constituyen elementos relevantes al momento de valorar la posibilidad de coexistencia de los signos en el mercado.-----

Que, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: "La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única.".-

Que, ésta Dirección estima que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 2º de la Ley N° 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y, teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----

Que, por el reconocimiento y gran difusión que posee la firma **JOCKEY CLUB DEL PARAGUAY** en el sector del público consumidor, también se opone a lo previsto en el inciso g) del Art. 2º de la Ley 1294/98: "los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial **de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público**, que pertenece a un tercero, **cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero**, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo." -----

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión **no** por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que **deben tenerse en**


Abg. Claudia Pamela Cristóbal
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **1056**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1039 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOP NIK Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 38029/2020, SOLICITADO POR JACOB SERGIO DIEDRICH. -----

Que, en cuanto a las etiquetas en pugna, vemos que existe semejanza suficiente y de gran magnitud en la tipografía utilizada, especialmente en el término preponderante "NIK", lo cual se puede percibir en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada

top NIK

marca oponente



Que, en el aspecto visual, corresponde señalar que se advierte una **similitud en la representación del elemento "NIK"**, la marca solicitada emplea una tipografía estilizada, de trazos gruesos y apariencia inclinada, que guarda semejanza con la configuración tipográfica utilizada en la marca oponente. Si bien los signos presentan diferencias en su composición general, la forma particular en que se encuentra representado dicho elemento constituye un aspecto que debe ser ponderado en el cotejo visual, conforme a las Directrices citadas, al tratarse de características tipográficas susceptibles de incidir en el grado de similitud entre los signos. -----

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señalan cuanto sigue: *"(...)En caso que alguna de las marcas que se compara estuviese constituida por palabras, letras, números u otros caracteres con una tipografía particular o fantasiosa, o con caracteres de colores, estas características pueden afectar el grado de similitud visual entre los signos. La comparación visual debe tomar en cuenta el aspecto del signo con su tipografía o caracteres fantasiosos o de color, cuando ellos pudiesen imprimir una diferencia que impida o reduzca la similitud entre los signos. '(...)".-----*

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: *"Cuando la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor"*². -----

Que, para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*. En el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera **NIKE**, tenemos que: *"fundada el 25 de enero de 1964 como "Blue Ribbons Sports" por Phil Knight y Bill Bowerman,[7][8] y se convirtió oficialmente en Nike Inc., el 30 de mayo de 1971. Nike comercializa sus productos bajo su propia marca, así como bajo Nike Golf, Nike Pro, Nike+, Air Jordan, Nike Skateboarding, Hurley International y Converse, Nike CR7,[9] entre otras."*. Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. -----

Abg. Claudia Pamela Castaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 251 . Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

² "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017

³<https://es.wikipedia.org/wiki/Nike>

Resolución N°

1056

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1039 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOP NIK Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 38029/2020, SOLICITADO POR JACOB SERGIO DIEDRICH. -----

cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que *"en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos"*. Fundamenta esta regla, en que en la mayoría de los casos, *"la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera"*⁵. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 inciso f), g) y demás concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas; ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable la coexistencia pacífica entre las marcas TOP NIK solicitada en la clase 25 y NIKE registrada en la clase 25, por tanto, corresponde *confirmar* la resolución recurrida.-----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1039 de fecha 18 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "TOP NIK Y ETIQUETA", clase 25, Acta N° 38029/2020, solicitada a nombre de JACOB SERGIO DIEDRICH.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

⁵ Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005.

Resolución N°

1057

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1718 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y N° 670 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COLACRIL", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 52981/2021, SOLICITADO POR AUTOADESIVOS PARANÁ S/A.

mandante posee en su rubro a nivel internacional, podemos afirmar que el consumidor no sufrirá confusión alguna en el mercado...///...Cabe destacarse que la marca solicitada por mi representada en clase 16 ya ha sido registrada en el ex a bajo la misma denominación. Así también, ya cuenta con un registro de la marca "COLACRIL" en clase 17, Registro N° 551424, otorgada el 26 de septiembre de 2022 y a su vez la marca C COLACRI en clase 17, Registro N° 554056, otorgada el 18 de noviembre del 2022.(...)"

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.

Que, en primer lugar, al iniciar el análisis de las denominaciones, debe tenerse presente que el mismo debe realizarse desde una visión de conjunto, conforme a la regla general del derecho marcario, evitando desmembraciones artificiales y procurando determinar si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese sentido, corresponde a esta instancia administrativa establecer si los signos en cuestión pueden ser confundidos en el mercado, a partir de un análisis efectuado desde la perspectiva de los consumidores.

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la marca base de rechazo poseen elementos que permiten distinguirlas claramente, conforme se puede apreciar en la siguiente comparación:

COLACRIL	(solicitada), y
COLAKRIIL	(base de rechazo)

Que, ahondando en el cotejo de las denominaciones y a fin de efectuar el análisis fonético, corresponde considerar el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y sonoridad. En tal sentido, la marca solicitada "COLACRIL" se encuentra compuesta por tres sílabas, "CO-LA-CRIL", mientras que la marca antecedente "COLAKRIIL" se encuentra integrada igualmente por tres sílabas, "CO-LA-KRIIL". Si bien ambos signos presentan coincidencia en su estructura inicial y mantienen una cadencia semejante, se advierten diferencias en su conformación consonántica y, especialmente, en la terminación de las denominaciones. En efecto, mientras la marca solicitada culmina con el sonido "CRIL", la marca antecedente presenta la terminación "KRIIL", cuya articulación introduce una variación perceptible en la secuencia de sonidos, en el ritmo y en la sonoridad del conjunto. Estas diferencias adquieren relevancia al efectuar la apreciación de las marcas en su impresión global, pues modifican de manera apreciable su pronunciación y permiten distinguir auditivamente una denominación de la otra. En consecuencia, consideradas las marcas en su conjunto, las diferencias fonéticas señaladas resultan suficientes para excluir un grado de semejanza susceptible de generar confusión o asociación en el público consumidor.

Asimismo, conforme se manifiesta en el escrito de expresión de agravios, la firma AUTOADESIVOS PARANÁ S/A. ya cuenta con derechos adquiridos sobre la denominación "COLACRIL", correspondiendo señalar como antecedentes el Registro N° 554056, en la clase 17, correspondiente a la marca "C COLACRIL", y el Registro N° 551424, en la clase 17, correspondiente a la marca "COLACRIL". En tal sentido, no puede dejarse de considerar que la denominación "COLACRIL" ya ha sido objeto de protección registrada a favor de

Resolución N°

1057

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1718 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y N° 670 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COLACRIL", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 52981/2021, SOLICITADO POR AUTOADESIVOS PARANÁ S/A.-----

Asunción, **24 SEP 2026**

VISTO: el recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **AUTOADESIVOS PARANÁ S/A.**, contra la Resolución N° 1718 de fecha 20 de Septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 31 de Octubre de 2022, se presenta el representante convencional de **AUTOADESIVOS PARANÁ S/A.** e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en Subsidio en contra de la Resolución N° 1718 de fecha 20 de Septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, por Resolución N° 670 de fecha 18 de Marzo de 2026 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 1718 de fecha 20 de Septiembre de 2022. -----

Que, en fecha 18 de Marzo de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

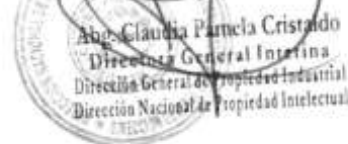
Que, en fecha 15 de Abril de 2026, el representante convencional de **AUTOADESIVOS PARANÁ S/A.** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de Abril de 2026.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca COLACRIL ha sido presentada para amparar los productos de la clase 16. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación COLAKRILL Clase 16 Registro 477598 Titular Pastor Roche [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(...)"-----

Que, la Resolución N° 670 de fecha 18 de Marzo de 2026 considera que: "(...)Que, corresponde a esta Dirección estudiar sobre la viabilidad o no del recurso de reconsideración interpuesto. Al respecto, se observa que entre la marca solicitada y la marca base del rechazo existe una similitud relevante, que podría generar riesgo de confusión. Analizada la cuestión, si bien la presente solicitud termina con el sufijo "CRIL" mientras que la marca antecedente con "KRILL", desde un plano fonético puede notarse que existe una identidad sonora innegable al momento de pronunciar las mismas COLACRIL/COLAKRILL, donde además, no se incorpora ningún otro rasgo distintivo propio.(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de **AUTOADESIVOS PARANÁ S/A.** y manifiesta que: "(...) Como es observable en la comparación supra efectuada, las marcas en cuestión cuentan con un solo elemento en común. Sin embargo, la terminación de la marca registrada, "KRILL", es totalmente distinta a la marca pretendida por mi mandante, lo que indefectiblemente crea una diferencia visual entre las marcas. Debido a la alta especificidad de la marca y el reconocimiento que la marca de mi


Abg. Claudia Patricia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

1057

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1718 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y N° 670 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COLACRIL", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 52981/2021, SOLICITADO POR AUTOADESIVOS PARANÁ S/A.-----

la misma titular, circunstancia que constituye un antecedente relevante para el análisis del presente caso, toda vez que evidencia la existencia de derechos previamente adquiridos sobre dicho elemento denominativo y su incorporación anterior al ámbito de protección marcaria de la firma solicitante. Por tanto, la existencia de dichos registros constituye un elemento que debe ser considerado al momento de analizar la situación marcaria planteada, en atención a la protección que la propia Administración ya ha reconocido respecto de la referida denominación a favor de la misma titular. -----

Que, otro de los criterios relevantes para determinar la eventual existencia de riesgo de confusión consiste en analizar si la marca invocada reviste el carácter de notoria. En tal sentido, se entiende por marca notoria aquella que goza de un amplio reconocimiento entre el público pertinente al que se destinan los productos o servicios que distingue. La doctrina coincide en que dicha calificación exige la concurrencia de tres elementos esenciales: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*¹. En el presente caso, obra en autos documentación respaldatoria, así como información obtenida de páginas web de acceso público y de conocimiento general, de las que se desprende que la marca "COLACRIL", es una empresa que inició su andadura en 1984 con una pequeña línea de producción de adhesivos en Ribeirão Preto, São Paulo, y pasó por varias fases de crecimiento constante, trasladándose posteriormente a Barueri y luego a Paraná.² Tales antecedentes acreditan el elevado grado de difusión, posicionamiento y reconocimiento alcanzado por la marca entre el público pertinente, circunstancias que sustentan su carácter notorio.-----

En consecuencia, la notoriedad de la marca "COLACRIL" le confiere un ámbito de protección más amplio frente a registros posteriores, reforzando su capacidad distintiva y disminuyendo la posibilidad de que el público la asocie con un origen empresarial distinto. En ese sentido, el autor Bercovitz Rodríguez-Cano, sostiene que: *"La notoriedad implica un conocimiento extendido y una asociación inmediata del signo con el origen empresarial, reduciendo sustancialmente el riesgo de confusión"*³.-----

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacíficamente con el antecedente, en igualdad de condiciones, ya que es un signo con características propias que lo hacen diferente, original y distintivo, por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º** **REVOCAR** las Resoluciones N° 1718 de fecha 20 de Septiembre de 2022 y N° 670 de fecha 18 de Marzo de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "COLACRIL", clase 16, Acta N° 52981/2021 solicitada a nombre de **AUTOADESIVOS PARANÁ S/A**.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----

¹ Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.

² <https://euamopapel.com.br/a-historia-da-colacril/>

³ Bercovitz Rodríguez-Cano, "Tratado de la Propiedad Industrial", Vol. I, Tecnos, Madrid, 2007, p. 456.

Abgo. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 476 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CASTROLANDA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 59231/2021, SOLICITADO POR CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.-----

casos en los que los comerciantes utilizan un elemento común en todas sus marcas, tal como lo hace mi mandante con la partícula LANDA, con la clara finalidad de que todas ellas sean asociadas entre sí y a un mismo origen, y al estar formada la marca pedida por dicha partícula, en la misma posición utilizada por mi mandante en sus marcas, indefectiblemente existirá un elevado riesgo de confusión y/o asociación indeseable en la mente de los consumidores.(...)"-----

Que, el solicitante no contestó el traslado de la expresión de agravios, por lo que se la declaró en rebeldía y se llamó a autos para resolver. -----

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. -----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro y la marca oponente. -----

Que, al efectuar el cotejo ortográfico y fonético entre la marca solicitada "CASTROLANDA" (Clase 35) y la marca oponente "CHOCOLANDA" (Clase 29), se advierte que, en el plano ortográfico, ambas denominaciones presentan diferencias relevantes en su composición. En efecto, la marca solicitada se encuentra conformada por la secuencia inicial "CASTRO", seguida del elemento "LANDA", mientras que la marca oponente se integra por el vocablo "CHOCO", seguido igualmente del elemento "LANDA". Si bien ambas denominaciones comparten la terminación "LANDA", sus respectivos elementos iniciales presentan diferencias apreciables en cuanto a su estructura, extensión y composición gráfica, lo que les confiere una configuración visual diferenciada.-----

CASTROLANDA (marca solicitada), y

CHOCOLANDA (marca oponente)

Que, desde el punto de vista fonético, los signos confrontados también generan impresiones sonoras distintas, puesto que difieren en sus respectivos elementos iniciales, "CASTRO" y "CHOCO", circunstancia que incide en su pronunciación, ritmo y sonoridad general. En consecuencia, la coincidencia en la terminación "LANDA", considerada de manera aislada, no resulta suficiente para determinar la existencia de riesgo de confusión entre las denominaciones enfrentadas.-----

En consecuencia, consideradas en su conjunto y desde una apreciación global, las marcas confrontadas presentan diferencias visuales, fonéticas y conceptuales suficientes para permitir su coexistencia en el mercado sin riesgo de confusión o asociación indebida por parte de los consumidores.---

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos

Resolución N°

1058

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 476 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CASTROLANDA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 59231/2021, SOLICITADO POR CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.-----

Asunción, 24 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE "LA HOLANDA" LTDA.** contra la Resolución N° 476 de fecha 26 de Julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 02 de Agosto de 2023 se presenta el representante convencional de **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE "LA HOLANDA" LTDA.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 476 de fecha 26 de Julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----

Que, en fecha 01 de Septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 07 de Noviembre de 2023, el representante convencional de **COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE "LA HOLANDA" LTDA.** expresó agravios; en fecha 13 de Noviembre de 2023 esta dependencia administrativa tuvo por presentada la expresión de agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el plazo de la ley. -----

Que, en fecha 09 de Noviembre de 2024 esta Dirección General dicta la providencia por la cual declara la rebeldía a la parte solicitante por no contestar el traslado de los agravios, da por decaído el derecho que ha dejado de usar y llama a Autos para resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que, analizando las marcas "CASTROLANDA (solicitada) vs. LACTOLANDA, COOPROLANDA Y CHOCOLANDA (oponentes), en conjunto encontramos que se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada CASTROLANDA los elementos necesarios para su registro que son novedosidad y especialidad, por lo que las mismas pueden coexistir pacíficamente, constatándose de esta forma que las marcas no guardan ninguna relación ni confundibilidad. Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. Que, además cabe destacar que la marca solicitada constituye su nombre comercial, lo que le aporta un derecho sobre la misma, lo que reduce el riesgo de confusión y asociación entre las mismas.(...)"-----

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: "(...)Nada más alejado de la verdad que estas afirmaciones pues, como ya fuera manifestado en el escrito de oposición presentado en su oportunidad, el hecho de que la marca pedida comparta con las marcas de mi principal a la partícula "LANDA" como desinencia o parte final, radical que no puede ser considerado como de uso común, causará en los consumidores la falsa impresión de que todas ellas son originarias de una misma fuente y que, por ende, todas gozan de la misma calidad, lo cual sin dudas beneficiara injustamente a la solicitante. Existen

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **1058**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 476 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CASTROLANDA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 59231/2021, SOLICITADO POR CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.-----

Que, la legislación marcaria protege al nombre comercial, como bien jurídico, goza de protección desde su primer uso público. El artículo 72 de la Ley de Marcas establece que: *"El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley"*. Por otro lado, el artículo 75 especifica que: *"El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley"*. Por otro lado, el artículo 75 especifica que: *"El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular"*. En este contexto, al tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al mismo nombre comercial de la firma solicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de la misma. La solicitud en cuestión persigue la protección de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución recurrida. -----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 476 de fecha 26 de Julio de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CASTROLANDA", Clase 35, Expediente N° 59231/2021, solicitada a nombre de CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----


Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 476 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CASTROLANDA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 59231/2021, SOLICITADO POR CASTROLANDA-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.-----

mediante guiones) [...] El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN ¹[...] En principio, las coincidencias en la parte inicial de los signos denominativos pesan más al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las sílabas o fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su similitud fonética. El subrayado es nuestro(---)".-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, corresponde examinar la relación existente entre los productos amparados por las marcas en pugna. En ese sentido, la marca solicitada pretende la cobertura de **servicios** de la **clase 35** del nomenclador internacional, comprendiendo: "Comercio de fertilizantes; productos cárnicos y lácteos; harinas y preparaciones a base de cereales; pan; pastas; productos de confitería; semillas para la siembra; productos agrícolas, hortícolas, forestales y acuícolas en bruto y sin transformar; granos y semillas en bruto y sin transformar.-", mientras que la marca oponente cuenta con el acta N° 491596 en la **clase 29**, para: " Todos".-----

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el conocido como **uniclase**, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el de **especialidad**, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional. -----

Que, conviene mencionar lo señalado en el Material: "Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay" aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: "En virtud de la regla de la especialidad el registro de una marca se limita a los productos y servicios especificados en la solicitud de registro."² En el caso que nos ocupa tenemos que las marcas se encuentran en clases diferentes del nomenclador -siendo además sus productos plenamente distinguibles-. -----

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "CASTROLANDA", coincide con la razón social de la firma solicitante, CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA En ese sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razón social que presenta la firma propietaria, lo cual le otorga protección conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, relativo al "Nombre Comercial" y las diversas situaciones jurídicas vinculadas a él. -----

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147, 266 y 298. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

² Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. (2025) *Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay*.
<https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 735 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PETMED", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 105748/2021, SOLICITADO POR SOCIEDAD VALLECILLA B Y VALLECILLA M Y CIA SCA CARVAL DE COLOMBIA.

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **PETMED** (solicitada en clase 05) y la marca **POLIMED** (registrada en clase 05).

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"PETMED"**, clase 05, con la oponente **"POLIMED"** clase 05.

PETMED	(marca solicitada) y,
POLIMED	(marca oponente)

Que, al analizar los aspectos ortográfico y fonético de la marca solicitada **"PETMED"** frente a la marca oponente **"POLIMED"**, se advierte que ambas denominaciones comparten la terminación **"MED"**, presentando, sin embargo, diferencias en sus respectivas estructuras iniciales. En efecto, la marca solicitada comienza con la expresión **"PET"**, mientras que la oponente lo hace con **"POLI"**, circunstancia que determina una configuración gráfica y una sonoridad diferenciadas. En consecuencia, las diferencias existentes en sus elementos iniciales contribuyen a conferirles una impresión de conjunto distinta, lo que debe ser valorado al momento de determinar la existencia o no de riesgo de confusión entre los signos confrontados.

Que, sobre el alcance de la protección marcaria, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* Conforme a este criterio, la protección se extiende al conjunto del signo y no a sus elementos considerados aisladamente. En el presente caso, el elemento **"MED"**, como abreviatura o referencia evocativa de la medicina y de la actividad médica, constituye una partícula de uso frecuente en denominaciones vinculadas con productos y servicios del ámbito de la salud, por lo que no puede ser objeto de apropiación exclusiva en forma aislada. En consecuencia, su presencia coincidente en ambas denominaciones no resulta suficiente para determinar, por sí misma, la confundibilidad de los signos, debiendo atenderse a la impresión de conjunto que generan las marcas confrontadas.

Que, en concordancia con lo expuesto, esta Dependencia considera que el cotejo marcario debe efectuarse atendiendo a la impresión de conjunto que generan los signos enfrentados y no mediante la comparación aislada de sus elementos coincidentes. En tal sentido, el tratadista Otamendi señala: *"...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y nos sus partes integrantes separadas en forma arbitraria(747)."*¹ Bajo esta perspectiva, las diferencias entre **"PETMED"** y **"POLIMED"**, particularmente en sus elementos iniciales **"PET"** y **"POLI"**, permiten distinguir ambas denominaciones en los planos ortográfico y fonético. Asimismo, la coincidencia en la terminación **"MED"**, por su carácter evocativo de la medicina, no resulta suficiente para determinar la confundibilidad de los signos.

Que, al respecto, las **"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"** señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su"*

¹ Derecho de Marcas, Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2003

Resolución N° **1059**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 735 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PETMED", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 105748/2021, SOLICITADO POR SOCIEDAD VALLECILLA B Y VALLECILLA M Y CIA SCA CARVAL DE COLOMBIA.-----

Asunción, **24 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SOCIEDAD VALLECILLA B Y VALLECILLA M Y CIA SCA CARVAL DE COLOMBIA** contra la Resolución N° 735 de fecha 17 de Julio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de Agosto de 2024se presenta el representante convencional de **SOCIEDAD VALLECILLA B Y VALLECILLA M Y CIA SCA CARVAL DE COLOMBIA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 735 de fecha 17 de Julio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 03 de Septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 23 de Septiembre de 2024, el representante convencional de **SOCIEDAD VALLECILLA B Y VALLECILLA M Y CIA SCA CARVAL DE COLOMBIA** expresó agravios; en fecha 22 de Octubre de 2024 el representante convencional de **DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S.A.** contesta la expresión de agravios. Esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 20 de Noviembre de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "PET MED" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición POLIMED, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.(...)"-----

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: "(...)Que, en efecto, al cotejar las denominaciones en pugna, notamos que entre la RAIZ de la marca solicitada por mi mandante, formada por las letras "PET" y la RAIZ de la marca oponente, formada por las letras "POLI", existen notorias diferencias en todos los planos comparativos. Que, a lo anteriormente expuesto, debemos agregar que aún cuando ambas marcas utilicen la misma desinencia, formada por las letras "M E D" cuya abreviación significa MEDICINA". Además, la raíz "PET" cuyo significado es "MASCOTAS" difiere del prefijo "POLI" que indica mucho, muchos, pluralidad, abundancia.(...)"-----

Que, contesta la expresión de agravios **DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S.A.** y, entre otros argumentos, expresa: "(...) En efecto, conforme esa Dirección puede advertir, la marca solicitada reproduce así en su totalidad a la marca registrada de mi mandante. A juzgar por el escrito de oposición, y contrariamente a lo argumentado por la adversa, las marcas están muy lejos de ser distinguibles una de otra, por sus semejanzas visual, fonética, denominativa ni en sus conjuntos. Son MUY SIMILARES por el lado que se las examine y coteje: Marca Solicitada PET MED, Marca Oponente POLIMED. Ahora, realizando la prueba de la pronunciación sucesiva, también se percibe que tienen sonidos exactos. Estamos ante un caso de IMITACIÓN de marca ajena, lo cual no puede permitirse, conforme a las disposiciones legales. (...)".-----

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **1059**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 735 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PETMED", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 105748/2021, SOLICITADO POR SOCIEDAD VALLECILLA B Y VALLECILLA M Y CIA SCA CARVAL DE COLOMBIA.-----

combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN²[...] En principio, las coincidencias en la parte inicial de los signos denominativos pesan más al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las sílabas o fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su similitud fonética. El subrayado es nuestro(...).-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 05, debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para productos de la clase 05, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, dicho esto, esta instancia considera que la marca solicitante "PETMED", es una denominación novedosa, y al NO existir identidad entre los signos en pugna tampoco existe perjuicio de la coexistencia con registros que abarcan coberturas de productos en dicha clase.-----

Que, además, tratándose de productos comprendidos en la clase 05, corresponde tener presente que el consumidor suele prestar un grado de atención mayor al momento de su adquisición, particularmente cuando se trata de productos medicinales y veterinarios, circunstancia que constituye un elemento adicional a considerar al momento de valorar la existencia de un eventual riesgo de confusión. -----

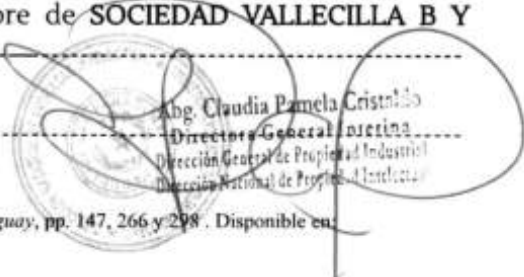
Que, tal como lo señala el solicitante, SOCIEDAD VALLECILLA B Y VALLECILLA M Y CIA SCA CARVAL DE COLOMBIA es titular en Paraguay de la marca "PETMED", clase 03, Registro N° 554143. Que, este extremo demuestra que la marca base de oposición coexiste registralmente con otra marca a nombre de SOCIEDAD VALLECILLA B Y VALLECILLA M Y CIA SCA CARVAL DE COLOMBIA, circunstancia que evidencia que la incorporación del elemento común "PETMED" no ha constituido un impedimento para el otorgamiento de registros marcarios.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintivas una de otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida.-----

**POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE**

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 735 de fecha 17 de Julio de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PETMED", clase 05, Acta N° 105748/2021, solicitada a nombre de **SOCIEDAD VALLECILLA B Y VALLECILLA M Y CIA SCA CARVAL DE COLOMBIA**.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----

² Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147, 266 y 298. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>


Abg. Claudia Pamela Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

1060

POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N° 662 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2025 Y N° 3891 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EASYLINK", CLASE 14, EXPEDIENTE N° 53674/2023, SOLICITADO POR ROLEX S.A.-----

que la traducción del conjunto EASYLINIK es enlace fácil, la denominación es genérica y descriptiva en relación a los productos que busca proteger. Que, las palabras EASY LINK le brinda al consumidor una información directa sobre la función, beneficio, cualidad y/o características que poseen los productos: relojes con correas/mecanismos de fácil ajuste. Por tanto, el conjunto no posee distintividad y, debido a sus características genéricas, esta Dirección concluye finalmente que la marca no reúne los requisitos necesarios para ser registrada.(...)"-----

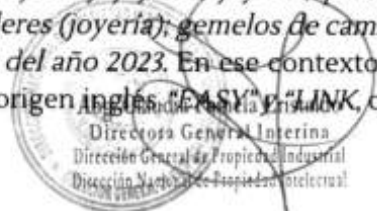
Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...)Cabe resaltar que mi mandante, ROLEX SA, constituye una de las casas relojeras más prestigiosas del mundo, fundada en 1905 y reconocida internacionalmente por la excelencia, innovación y calidad de sus productos. En este contexto, resulta evidente que la marca "EASYLINK", creada por mi mandante, es una denominación original y propia, concebida a partir de la unión de los términos en inglés "EASY" y "LINK" (fácil acceso). Se trata, por tanto, de un nombre de fantasía, carente de carácter genérico, que no figura en ningún diccionario ni constituye una designación comúnmente utilizada en el comercio para referirse a relojes. En consecuencia, sostener que dicha marca consiste enteramente en un signo genérico, o que pueda servir para describir características del producto o servicio, carece de mérito y fundamento jurídico. La denominación "EASYLINK" es distintiva, exclusiva y plenamente registrable, al no encontrarse vinculada a términos de uso común del producto. Su carácter arbitrario y creativo le otorga la fuerza distintiva necesaria para diferenciar inequívocamente los productos de ROLEX SA en el mercado internacional. (...)".-----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad el registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "EASYLINK" resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o se refiere a características propias de los productos que se desea amparar. -----

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura de todos los productos de la Clase 14: Relojes y artículos de relojería, en concreto relojes de uso personal, relojes de pulsera, componentes para relojes y artículos de relojería y accesorios para relojes y artículos de relojería no comprendidos en otras clases, relojes y otros instrumentos cronométricos, cronómetros, cronógrafos (relojes y artículos de relojería), brazaletes de reloj, correas de reloj, esferas (relojes y artículos de relojería), mecanismos de relojería y sus partes, cajas y estuches de presentación para relojes y artículos de relojería y joyería; joyería; piedras preciosas y piedras semipreciosas; metales preciosos y sus aleaciones; alfileres (joyería); gemelos de camisa; llaveros, comprendidos en la clase 14 (CATORCE) de la Resolución N° 80 del año 2023. En ese contexto, el signo solicitado "EASYLINK" se encuentra integrado por los vocablos de origen inglés "EASY" y "LINK, que



Resolución N° **1060**

POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N° 662 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2025 Y N° 3891 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EASYLINK", CLASE 14, EXPEDIENTE N° 53674/2023, SOLICITADO POR ROLEX S.A.-----

Asunción, **24 SEP 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ROLEX S.A.**, contra las Resoluciones N° 662 de fecha 02 de Abril de 2025 y N° 3891 de fecha 10 de Diciembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de Junio de 2025 se presenta el representante convencional de **ROLEX S.A.** e interpone Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución N° 662 de fecha 02 de Abril de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, por Resolución N° 3891 de fecha 10 de Diciembre de 2025 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 662 de fecha 02 de Abril de 2025. -----

Que, en fecha 25 de Febrero de 2026 se presenta el representante convencional de **ROLEX S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 662 de fecha 02 de Abril de 2025 y N° 3891 de fecha 10 de Diciembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 11 de Marzo de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 08 de Abril de 2026, el representante convencional de **ROLEX S.A.** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 13 de Abril de 2026.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 662 considera que: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca EASYLINK ha sido presentada para amparar los productos de la clase 14. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incurso en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación en su traducción al español se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.-(...)"*-----

Que, la Resolución N° 3891 considera que: *"(...)Que, corresponde a esta Dirección estudiar sobre la viabilidad o no del recurso de reconsideración interpuesto. Al respecto, cabe señalar que las traducciones de palabras extranjeras deben tratarse de la misma manera a efectos del examen de los motivos de denegación absolutos si el significado traducido siguiera considerándose descriptivo y, teniendo en cuenta*

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

1060

POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N° 662 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2025 Y N° 3891 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EASYLINK", CLASE 14, EXPEDIENTE N° 53674/2023, SOLICITADO POR ROLEX S.A.-----

características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva". Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto." -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General considera que es un signo que posee las características necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida. -----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º** **REVOCAR** las Resoluciones N° 662 de fecha 02 de Abril de 2025 y N° 3891 de fecha 10 de Diciembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "EASYLINK", Clase 14, N° 53674/2023, solicitada a nombre de **ROLEX S.A.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----


Abg. Claudia Pamela Castaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE REVOCAN LA RESOLUCIONES N° 662 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2025 Y N° 3891 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EASYLINK", CLASE 14, EXPEDIENTE N° 53674/2023, SOLICITADO POR ROLEX S.A.-----

pueden traducirse al español como "Fácil" y "enlace". De ello se colige que, la combinación de los elementos mencionados, da lugar a una expresión que, en su conjunto, no constituye la designación necesaria, usual o directamente descriptiva de los productos que el solicitante pretende amparar con su solicitud.-----

Que, en tal sentido, corresponde señalar que, aun cuando los vocablos que integran el signo poseen un significado determinado, su consideración conjunta no permite establecer una relación directa e inmediata con los productos que se pretenden distinguir. En efecto, **"EASYLINK"** no constituye una expresión de uso necesario, habitual o descriptivo respecto de relojes, artículos de relojería, joyería, piedras preciosas, metales preciosos ni de los demás productos comprendidos en la Clase 14, por lo que su utilización en relación con los mismos no permite al consumidor identificar directamente una característica, cualidad, naturaleza o finalidad de aquellos. Por tanto, la asociación de los términos **"EASY"** y **"LINK"** no resulta descriptiva de los productos pretendidos, por lo que el signo presenta suficiente capacidad distintiva para su registro en relación con los productos solicitados.-----

Al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*¹ señalan cuanto sigue: *"(...) La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los productos o servicios específicos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaría el signo. Un término que es común o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaría el registro a las palabras siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: • "ALGODÓN" para telas o productos textiles; • "MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) sería distintiva, no genérica, usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrónicos. El término 'MANZANA' es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual, coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicará confiere aptitud distintiva al signo. (...)".*-----

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente evocativa, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, línea de servicios o el conjunto de servicios que provienen de una misma empresa. -----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: *"Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o*

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 109. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N° **1061**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 603 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BARRAL Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 25828/2025, SOLICITADO POR LABORATÓRIOS ATRAL, S.A. -----

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. -----

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "BARRAL" registrada en la clase 03 y la solicitud de registro de la marca "BARRAD" en la clase 03, se evidencia que la marca base del rechazo se encuentra reproducida en la marca solicitada. El hecho de que ambas marcas se encuentren insertas en la misma clase del nomenclador, constituye un agravante significativo en el análisis de riesgo de confusión o coexistencia. La presencia de signos muy semejantes para identificar los mismos productos intensifica la posibilidad de que el consumidor promedio incurra en error o asociación indebida, lo cual contraviene los principios de lealtad comercial y protección al consumidor. Tenemos que la denominación solicitada "BARRAD" es muy semejante a la marca registrada "BARRAL", como se puede apreciar a continuación: -----

BARRAD	(marca solicitada) y,
BARRAL	(marca base de rechazo)

Primeramente, corresponde señalar que tanto la marca solicitada como la marca antecedente amparan productos de la misma clase. La solicitada "BARRAD" pretende su registro en la **clase 03** para los productos: *"Todos, entre ellos preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos"*; mientras que la marca base de rechazo "BARRAL" se encuentra registrada en la **clase 03** para los productos: *"Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no medicinales; productos de perfumería; aceites esenciales; preparaciones de higiene en cuanto productos de tocador; toallitas impregnadas de lociones cosméticas; aceites de tocador; aceites para uso cosmético; aguas de tocador y perfumadas; aromas [aceites esenciales]; champús; cremas cosméticas; extractos de plantas para uso cosmético; jabones; perfumes; tintes cosméticos."* -----

De la cobertura señalada, se advierte que tanto la marca solicitada como la marca antecedente ampara productos comprendidos en la **clase 03**, existiendo coincidencia en diversos productos, entre ellos, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos y dentífricos. En consecuencia, se verifica una coincidencia relevante entre las coberturas enfrentadas, considerando que varios de los productos reivindicados por la marca solicitada se encuentran asimismo comprendidos dentro de la protección conferida a la marca antecedente. En este contexto, atendiendo al significativo grado de coincidencia entre las coberturas, corresponde aplicar un mayor nivel de exigencia en el análisis de la distintividad de los signos confrontados. -----

Que, siguiendo con el cotejo de las marcas y, además de la coincidencia de clases señalada, corresponde confrontar la marca solicitada "BARRAD" con la marca base de rechazo "BARRAL", cuyo análisis permite advertir semejanzas relevantes. En el aspecto ortográfico, ambas denominaciones presentan coincidencia en sus primeras cinco letras, "BARRA", diferenciándose únicamente en sus letras finales, "D" y "L", respectivamente. Esta coincidencia en la estructura inicial de los signos genera semejanzas visuales y fonéticas que deben ser consideradas en la evaluación de su impresión de conjunto. No obstante, corresponde valorar si las diferencias existentes en sus terminaciones resultan suficientes para conferirles una impresión distintiva propia y evitar la posibilidad de confusión entre los signos confrontados. -----

Resolución N°

1061

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 603 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BARRAL Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 25828/2025, SOLICITADO POR LABORATÓRIOS ATRAL, S.A. -----

Asunción, 24 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LABORATÓRIOS ATRAL, S.A., contra la Resolución N° 603 de fecha 14 de Marzo de 2026, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de Abril de 2026 se presenta el representante convencional de LABORATÓRIOS ATRAL, S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 603 de fecha 14 de Marzo de 2026, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 21 de Abril de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 18 de Mayo de 2026, el representante convencional de LABORATÓRIOS ATRAL, S.A. expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de Mayo de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 603 considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca BARRAL ha sido presentada para amparar los productos de la clase 3. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación BARRAD Clase 3 Registro 440494 Titular Households & Toiletries Manufacturing Co. [JO] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(...)". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Desde el punto de vista gráfico, el consumidor que se enfrenta a estas denominaciones percibe a simple vista la terminación distinta, lo que le permite identificar cada signo sin dificultad, siendo suficiente para descartar cualquier riesgo de confusión...///...Como puede observar la Señora Directora, los signos difieren notablemente, mientras "BARRAL" se presenta en letras minúsculas, con una tipografía redondeada y de trazo uniforme en color dorado. Por otro lado, "BARRAD" utiliza la primera letra en mayúscula en color azul y se acompaña además de caracteres en escritura árabe, generando una visión y representación global de la marca alejada de la solicitada, siendo esa impresión de conjunto la que el consumidor retiene al momento de identificarla en el mercado.(...)". -----

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcario, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones -a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario- se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 1061

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 603 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BARRAL Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 25828/2025, SOLICITADO POR LABORATÓRIOS ATRAL, S.A. -----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 603 de fecha 14 de Marzo de 2026 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "BARRAD Y ETIQUETA", clase 03, Expediente. N° 25828/2025, solicitada a nombre de LABORATÓRIOS ATRAL, S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


Abg. Claudia Pamela Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

1061

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 603 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2026, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BARRAL Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 25828/2025, SOLICITADO POR LABORATÓRIOS ATRAL, S.A. -----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN '[...] En principio, las coincidencias en la parte inicial de los signos denominativos pesan más al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las sílabas o fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su similitud fonética. El subrayado es nuestro(...)".-----

De igual manera, conviene traer a colación lo señalado en el Material: "Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay" aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: "La mayoría de los casos de conflicto entre marcas no son por una situación de doble identidad sino por la ocurrencia de **algún grado de similitud entre los signos y los productos o servicios**, lo que requiere un análisis más detenido. En estos casos, la objeción al registro de una marca se basará en el **principio del riesgo de confusión**. Bajo este principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relación con los productos o servicios especificados, el uso probablemente causaría un riesgo de confusión en el sector pertinente de consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusión cualquier suposición o percepción errónea por parte de un consumidor sobre la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, los titulares de dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho vínculo en realidad no existe."² -----

Que, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, más aún teniendo en cuenta que las marcas enfrentadas se encuentran insertas en la misma clase del nomenclador. -----

En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "BARRAD" no puede coexistir con la marca base de rechazo "BARRAL", con la cual presenta mayores semejanzas que diferencias en los aspectos visual y fonético, máxime considerando la similitud y naturaleza de los productos que amparan ambas marcas. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 6 y 2 inciso f) de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas. -----

Abg. Claudia Pamela Cristóbal
Directora General Interna
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147, 266 y 298. Disponible en:

<https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

² Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. (2025) *Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay*.

<https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N° **1062**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1791 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXPO GOURMET", Clase 41, EXPEDIENTE N° 2016/83213, SOLICITADO POR LA CAMARA DE PROVEEDORES-CAPRO.-----

puede ser genérica ab initio o debido a la vulgarización que produce su uso, se convierten así en la designación habitual, según los usos y costumbres comerciales. En el caso que nos ocupa mi marca no puede ser considerada desde ningún punto de vista una denominación genérica y menos aún para la clase 41..(..)".-----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "EXPO GOURMET" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debe atenderse a la relación directa existente entre la denominación solicitada y los servicios concretamente comprendidos en la cobertura pretendida, sin perder de vista la percepción que tendrá el consumidor o usuario de dichos servicios.-----

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura de servicios de la Clase 41 del nomenclador internacional, la cual comprende: "Servicios de una exposición y feria Gourmet. No se reivindica uso exclusivo de la palabra GOURMET".-----

Que, de la propia descripción de los servicios solicitados surge una relación inmediata, directa y necesaria con la expresión "EXPO GOURMET". El vocablo "EXPO" constituye una abreviación de uso corriente de "exposición", mientras que "GOURMET" alude a una característica o naturaleza vinculada con la gastronomía y con productos o actividades de carácter culinario. En consecuencia, la expresión compuesta no requiere de un esfuerzo intelectual o de una asociación indirecta por parte del consumidor para comprender el tipo de servicio que se pretende identificar.-----

Que, la circunstancia de que la Ley N° 1294/98 admita marcas constituidas por "una o más palabras" y por combinaciones de elementos no implica que toda combinación de términos sea necesariamente registrable. El análisis debe realizarse respecto del conjunto, pero teniendo presente que la unión de vocablos descriptivos no adquiere, por ese solo hecho, carácter distintivo cuando la combinación continúa siendo una expresión que designa directamente el servicio o sus características.-----

Que, en el presente caso, la expresión "EXPO GOURMET", considerada en su conjunto, conserva el significado descriptivo que surge de sus elementos integrantes, pues identifica precisamente una exposición o feria de carácter gourmet. No se advierte en la combinación un elemento adicional de fantasía que permita al público atribuirle un origen empresarial determinado, sino una expresión que puede ser utilizada legítimamente por cualquier operador que preste, organice o promueva servicios de exposición o feria de naturaleza gastronómica.-----



Resolución N°

1062

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1791 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXPO GOURMET", Clase 41, EXPEDIENTE N° 2016/83213, SOLICITADO POR LA CAMARA DE PROVEEDORES-CAPRO.-----

Asunción,

24 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la CAMARA DE PROVEEDORES-CAPRO, contra la Resolución N° 1791 de fecha 13 de Junio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de septiembre de 2017 se presenta el representante convencional de la CAMARA DE PROVEEDORES-CAPRO e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1791 de fecha 13 de Junio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 29 de septiembre de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 10 de octubre de 2017, se presenta el representante convencional de la CAMARA DE PROVEEDORES-CAPRO y expresa agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 07 de Mayo de 2018.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incurso en la siguiente prohibición "Art. 2 Inc. e)... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio.", En consecuencia no ha lugar a lo solicitado."*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) ...por el presente escrito solicito la No Reivindicación de forma exclusiva de la palabra GOURMET, pero si en el contexto de la marca compuesta EXPO GOURMET. Que, mi representada la CAMARA DE PROVEEDORES – CAPRO, es la creadora y organizadora de esta actividad, conocida en el país por realizarse cada año... (...) Que, al realizar una búsqueda fonética en la base de datos de la Dirección de Propiedad Industrial podemos encontrar varias marcas similares ya registradas en la misma clase y con anterioridad, las cuales incluyen ya sea el término EXPO como el término GOURMET... (...)...vemos que la marca solicitada por mi mandante se podría considerar como una marca distintiva... (...)...es una marca meramente evocativa para la clase 41: "La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o mismo de la actividad que desarrolla su titular. Esta relación entre el signo y el producto o servicio o la actividad no hace que sea irregistrable como marca". Jorge Otamendi, en su obra "DERECHO DE MARCAS", cuarta edición actualizada y ampliada, Editorial LexisNexis Argentina S.A. Al respecto cabe citar la opinión de tratadistas en la materia quienes entienden que la designación genérica sería "la que establece el género de los productos o servicios a que pertenece" y que la designación*



Resolución N°

1062

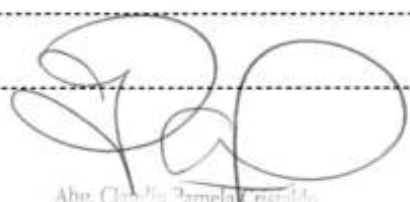
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1791 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXPO GOURMET", Clase 41, EXPEDIENTE N° 2016/83213, SOLICITADO POR LA CAMARA DE PROVEEDORES-CAPRO.-----

Que, en consecuencia, del examen integral del signo y de los servicios solicitados se concluye que "EXPO GOURMET" carece de la distintividad necesaria para constituirse en marca respecto de la cobertura pretendida y se encuentra comprendida en la prohibición prevista por el Art. 2 Inc. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado nuevamente el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que la Resolución N° 1791 de fecha 13 de junio de 2017 se encuentra ajustada a derecho, por lo que corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la CAMARA DE PROVEEDORES-CAPRO y confirmar íntegramente la resolución recurrida.-----

**POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE**

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 1791 de fecha 13 de junio de 2017 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "EXPO GOURMET", Clase 41, Expediente N° 83213/2016, solicitada a nombre de CAMARA DE PROVEEDORES-CAPRO.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE.-----


Abg. Claudia Pamela Cristóbal
Directora General Industria
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1791 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXPO GOURMET", Clase 41, EXPEDIENTE N° 2016/83213, SOLICITADO POR LA CAMARA DE PROVEEDORES-CAPRO.-----

Que, el hecho de que el término "EXPO" no constituya por sí solo la denominación genérica de todos los servicios de la Clase 41 no resulta suficiente para descartar la prohibición legal. La cuestión no consiste en determinar si "EXPO" es genérico para la totalidad de la clase, sino en establecer si el conjunto "EXPO GOURMET" sirve para describir o designar los servicios específicamente solicitados. Y, en este caso, la correspondencia entre el signo y la cobertura pretendida resulta directa.-----

Que, asimismo, la manifestación de la recurrente relativa a la no reivindicación exclusiva de la palabra "GOURMET" no modifica la conclusión precedente. La prohibición examinada no deriva exclusivamente de la pretensión de monopolizar dicho vocablo, sino de la falta de aptitud distintiva del conjunto "EXPO GOURMET" para los servicios solicitados. La renuncia o no reivindicación de exclusividad respecto de uno de sus componentes no transforma en distintiva una denominación que, en su totalidad, continúa describiendo el servicio.-----

Que, respecto de la distinción entre signos evocativos y descriptivos invocada por el apelante, corresponde señalar que un signo evocativo exige una operación intelectual, aunque sea mínima, para relacionarlo con el producto o servicio, mientras que el signo descriptivo comunica de manera directa e inmediata una característica, naturaleza, destino o finalidad de aquello que pretende distinguir. En el caso analizado, "EXPO GOURMET" no se limita a sugerir o evocar los servicios solicitados, sino que los describe de manera directa, aludiendo a una exposición o feria de carácter gourmet.-----

Que, en este sentido, la propia cita doctrinaria del Dr. Jorge Otamendi resulta aplicable para sostener la decisión recurrida, en cuanto señala que *"la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe"*, mientras que la evocativa incorpora algún elemento que le otorga un grado de fantasía. En el presente caso no se observa dicho elemento diferenciador, ya que los términos utilizados son de uso corriente para describir la naturaleza del servicio solicitado.-----

Que, la circunstancia alegada por el apelante de que existen otros registros marcarios que incorporan el vocablo "EXPO" o "GOURMET" tampoco resulta determinante para reconocer registrabilidad a la solicitud. La existencia de antecedentes registrales no genera, por sí misma, un derecho adquirido a obtener un nuevo registro cuando el signo solicitado se encuentra comprendido en una prohibición legal. Cada solicitud debe ser examinada atendiendo al signo en su conjunto y a los productos o servicios concretos para los cuales se pretende protección.-----

Que, por consiguiente, la eventual coexistencia de signos que contengan el vocablo "EXPO" no demuestra que la expresión "EXPO GOURMET" posea aptitud distintiva para los servicios específicamente solicitados. Antes bien, la utilización generalizada de términos como "EXPO" y "GOURMET" en el ámbito de exposiciones y ferias gastronómicas evidencia su carácter descriptivo y la necesidad de mantener dichos elementos disponibles para todos los operadores del mercado.-----

Que, la protección marcaria no puede recaer sobre expresiones necesarias o usuales para que terceros puedan identificar, describir o promocionar legítimamente servicios de la misma naturaleza. Admitir el registro exclusivo de "EXPO GOURMET" para "Servicios de una exposición y feria Gourmet" supondría restringir injustificadamente el uso de una expresión descriptiva respecto de una actividad que otros prestadores u organizadores pueden desarrollar.-----



[Firma manuscrita]
Abg. Claudia Patricia Cristofolini
Directora General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **1063**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1184 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y N° 527 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "THORNADO Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 38524/2018, SOLICITADO POR KELLDRIIN INDUSTRIAL LTDA.-----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "TORNADE" y la solicitud de registro de la marca "THORNADO", se evidencia que la solicitante reproduce en el mismo orden de la letras que posee la registrada en su denominación, siendo así idéntica a la marca antecedente, sólo agrega la letra H intermedia, e introduce el cambio de la letra E por la letra O. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas: -----

THORNADO (marca solicitante), y

TORNADE (marca base de rechazo)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.--

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la solicitud de la marca "THORNADO" pretende obtener la cobertura para productos de la clase 5, presentando su solicitud con la siguiente descripción: "*Todos los productos comprendidos en la clase 05 (Cinco)*".-----

Por su parte, la marca base de rechazo "TORNADE" tiene registrada la cobertura de **todos los productos** comprendidos en la clase 5 del Nomenclador Internacional. *Por lo que fácilmente se colige que el contenido de la cobertura es la misma y por ende, la capacidad de confusión está acreditada.* Las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, sino que al proteger los mismos productos de la clase 5, las posibilidades de asociación de la marca solicitante con la oponente, se ven acrecentadas.-----

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo que la firma solicitante KELLDRIIN INDUSTRIAL LTDA. ya posee el Registro de la marca "THORNADO", N° 488.653 para cubrir todos los productos de la clase 03. Que, a este respecto, no se puede pasar por alto que el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a

Abg. Claudia Pamela Cristóbal
Directora General de Marcas
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **1063**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1184 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y N° 527 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "THORNADO Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 38524/2018, SOLICITADO POR KELLDRIIN INDUSTRIAL LTDA.-----

Asunción, **24 SEP 2026**

VISTO: el Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **KELLDRIIN INDUSTRIAL LTDA.**, contra las Resoluciones N° 1184 de fecha 25 de septiembre de 2019 y N° 527 de fecha 27 de abril de 2021, dictadas por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en 28 de julio de 2020, se presenta el representante convencional de **KELLDRIIN INDUSTRIAL LTDA.**, e interpone recurso de reconsideración y Apelación en Subsidio en contra la Resolución N° 1184 de fecha 25 de septiembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, por Resolución Resoluciones N° 527 de fecha 27 de abril de 2021, la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 1184 de fecha 25 de septiembre de 2019.-----

Que, en fecha 10 de junio de 2021, fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 11 de octubre de 2021, el representante convencional de **KELLDRIIN INDUSTRIAL LTDA.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver mediante providencia de fecha 12 de agosto de 2021, quedando notificada la recurrente en fecha 11 de noviembre de 2021.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1184 de fecha 25 de septiembre de 2019 considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "TORNADE", registrada con el número 391351 en fecha 23 de diciembre de 2013 a favor de QUIMFA S.A., Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...).-----

Que, la Resolución N° 527 de fecha 27 de abril de 2021 confirma diciendo: "(...) Que, corresponde a ésta Dirección estudiar sobre la viabilidad o no del recurso de reconsideración, analizada la cuestión surge que si bien el titular de la presente solicitud de registro cuenta con derecho adquirido en la clase 03, el caso de autos pertenece a la clase 05, donde tanto la marca pretendida a registro y la inscrita previamente poseen elementos gramaticales y fonéticos en común, situación que provoca riesgo de asociación o confusión para el consumidor. Que ante los hechos señalados, entendemos que la resolución recurrida debe confirmarse, no haciendo lugar al recurso interpuesto.(...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) A primera vista podemos resaltar diferencias fonéticas y visuales existentes entre ambas marcas. A esto debe sumarse que la marca de mi mandante es una marca mixta, mientras que la marca registrada es una marca denominativa, lo que hace que las mismas sean plenamente distinguibles. Es por esto que al hacer el análisis del conjunto, las diferencias son más que evidentes e indiscutibles. De la misma forma hacemos notar a la Señora Directora que la marca "THORNADO" de mi mandante ya se encuentra registrada en nuestro país (...).-----



Resolución N°

1063

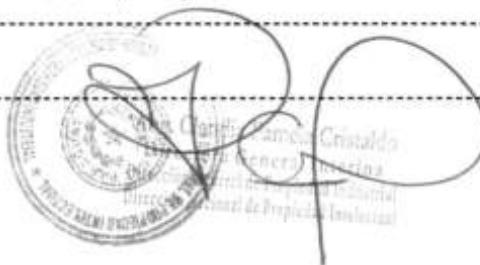
POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1184 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y N° 527 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "THORNADO Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 38524/2018, SOLICITADO POR KELLDRIIN INDUSTRIAL LTDA.-----

confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 6º y 2º inciso f) de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde *confirmar la Resolución* apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas. -----

**POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:**

- Art. 1º** **CONFIRMAR** las Resoluciones N° 1184 de fecha 25 de septiembre de 2019 y N° 527 de fecha 27 de abril de 2021, dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "THORNADO Y ETIQUETA", clase 05, Expediente N° 38524/2018, solicitada a nombre de KELLDRIIN INDUSTRIAL LTDA.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----



Resolución N° **1064**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 273 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LAYTON", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 19/23069, SOLICITADA POR DHARMA S.A.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "CLAYTON" y la solicitud de registro de la marca "LAYTON", se evidencia que la solicitante reproduce en el mismo orden las 6 letras que posee la registrada en su denominación, siendo así prácticamente idéntica a la marca antecedente. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas:-----

"LAYTON" (marca solicitante), y
"CLAYTON" (marca base de rechazo)

Del cotejo entre ambas denominaciones se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada en la clase 34 que protege los siguientes productos: "todos", mientras que la marca en trámite de registro pretende obtener la cobertura para los siguientes productos de clase 34, la cual comprende: "Tabaco, cigarros, cigarrillos, cigarrillos electrónicos, puros, petacas para puros, boquillas de cigarrillos, boquillas de metales preciosos para cigarrillos, embocaduras de boquillas de ámbar amarillo para puros, puntas de filtro de cigarrillos, cortapuros, papel de fumar, librillos de papel de fumar, papel absorbente para pipas; aromatizantes, que no sean aceites esenciales, para tabaco; botes para tabaco, cajas con humidificador para puros, cajas de metales preciosos para puros y cigarrillos, cerillas, cajas para cerillas, ceniceros, fósforos, cajas para fósforos, cigarreras para puros; encendedores; filtros para cigarrillos y tabacos; pipas y limpiapipas". Las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, debe sumarse el hecho de que la marca solicitada pretende proteger productos de la misma clase de la marca base del rechazo, lo que podría generar confusión al momento de seleccionar el producto o al prestador del mismo, dado que se dirigen a un mismo tipo de público consumidor.-----

Que, para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS expresa: "(...) la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)."¹ -----

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto

¹ OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.

Resolución N° **1064**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 273 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LAYTON", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 19/23069, SOLICITADA POR DHARMA S.A.-----

Asunción, **24 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DHARMA S.A.** contra la Resolución N° 273 de fecha 05 de febrero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 24 de febrero de 2020 se presenta el representante convencional de **DHARMA S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 273 de fecha 05 de febrero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 05 de marzo de 2020 se concede el recurso de apelación interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 03 de junio de 2020. Por providencia de fecha 08 de julio de 2020 esta Dirección llama a Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

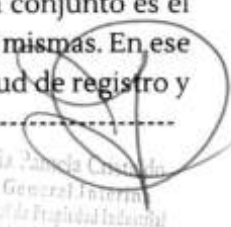
Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca "LAYTON" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 34. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "CLAYTON", registrada con el número 348249 en fecha 16 de junio de 2011 a favor de **LUIS ALBERTO ADRIANO BENEGAS O'HARA**, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al art. 6 de la Ley de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. -----

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Que en primer lugar, se vislumbra que entre la marca de mi principal y la marca antecedente la diferencia en cuanto a la conformación de las mismas es evidente, puesto que la solicitud rechazada "LAYTON" tienen como raíz de la denominación la sílaba "LAY", donde se destaca la letra "L" al inicio de la misma; mientras que el antecedente en cuestión CLAYTON, empieza con la letra "C", resaltando de esta manera que la raíz de la marcas en estudio están compuestas de forma diferente atendiendo el plano gramatical, con lo cual resulta imposible alegar que se trate de denominaciones idénticas o confusas para el público consumidor... por tanto y bajo ningún punto de vista puede sostenerse la resolución de rechazo en el caso que nos compete, pues la marca solicitada "LAYTON", posee sobrados elementos propios, los que no se constituyen elementos prohibidos, ni denominaciones especiales, ni mucho menos seudo plagios, por tanto, en ella se encuentran reunidos los requisitos exigidos por las leyes nacionales e internacionales para que la misma puede registrarse.(...)" -----

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. -----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro y la marca oponente. -----




Abg. Claudia Pamela Cruz
Directora General Interina
de la Dirección de Propiedad Intelectual
y de la Oficina de Marcas y Patentes

Resolución N°

1064

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 273 DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LAYTON", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 19/23069, SOLICITADA POR DHARMA S.A.-----

realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que **sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna**. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "LAYTON" no podrá coexistir con la marca antecedente "CLAYTON", con la cual presenta más semejanzas que diferencias.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 6º y 2º inciso f) de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde confirmar la Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas. -----

**POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:**

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 273 de fecha 05 de febrero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "LAYTON", clase 34, Acta N° 19/23069, solicitada a nombre de **DHARMA S.A.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----




Abigail Pamela Cristóbal
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

1065

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 98 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SATA", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 29567/2019, SOLICITADO POR APEX BRANDS, INC.-----

orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca denominativa "SATA" Clase 07 y la marca mixta base de rechazo "SATAKE" Clase 07.-----

Que, del cotejo ortográfico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca solicitada "SATA" reproduce en el mismo orden, las cuatro letras iniciales del único vocablo que conforma la denominación de la marca antecedente "SATAKE". No obstante, la marca oponente "SATAKE" se compone de tres sílabas, "SA-TA-KE" presenta una estructura fonética más extensa y elaborada al articularse en tres sílabas. -----

SATA (solicitada), y

SATAKE (marca base de rechazo)

Que, como se puede notar al cotejar dichas marcas, las marcas analizadas no se leen de la misma manera, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por sí sola, no es suficiente para generar confusión en el seno del público consumidor, pues, en su conjunto, las marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual y fonético, lo que permitiría su diferenciación en el mercado.-----

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."*¹. Vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. -----

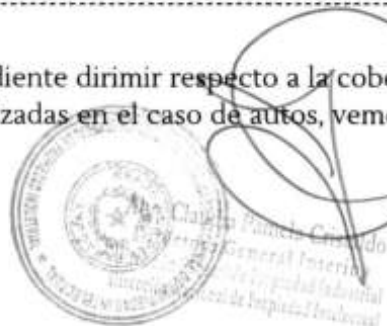
Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante APEX BRANDS INC. ya cuenta con los registros de la marca "SATA", clase 08, bajo el N° 591171; clase 08, bajo el N° 546398; clase 09, bajo el N° 499330, clase 37, bajo el N° 499330; clase 25, bajo el N° 499229; clase 20, bajo el N° 499045; clase 06, bajo el N° 499044. Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo la misma denominación, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*². -----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de servicios. Al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la

¹ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.

² "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017 –



Resolución N°

1065

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 98 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SATA", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 29567/2019, SOLICITADO POR APEX BRANDS, INC.-----

Asunción, **24 SEP 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de APEX BRANDS, INC., contra la Resolución N° 98 de fecha 08 de enero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de agosto de 2018 se presenta el representante convencional de APEX BRANDS, INC., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 98 de fecha 08 de enero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 09 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 22 de diciembre de 2020, el representante convencional de APEX BRANDS, INC., expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 08 de enero de 2021. -----

CONSIDERANDO:

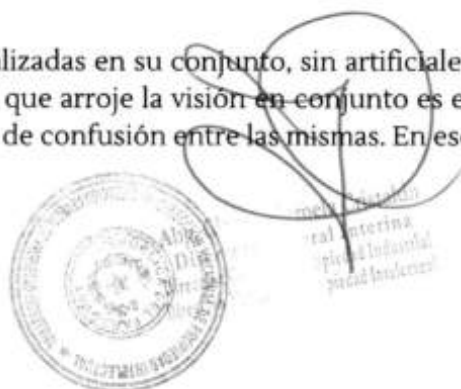
Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: "SATAKE" registrada con el número 356900 en fecha 12 de diciembre de 2011 a favor de SATAKE CORPORACIÓN. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *"(...)...puede resumirse la situación de la siguiente manera, SATA Y SATAKE, más allá de algún elemento en común, son marcas claramente distinguibles. A ello se agrega que amparan productos diferentes, no comprendidos entre sí. En consecuencia, se trata de denominaciones que puedan coexistir dado que no son susceptibles de provocar confusión en los consumidores.(...)"*-----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese



Resolución N° **1065**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 98 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SATA", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 29567/2019, SOLICITADO POR APEX BRANDS, INC.-----

marca antecedente "SATAKE", Registro N° 356900 en la clase 07 con la siguiente descripción de productos: *"Máquinas y equipos para el procesamiento de alimentos, máquinas agrícolas, implementos agrícolas que no sean operados manualmente, máquinas o equipos para embalaje o aplicación de envoltorios, arrancadores para motores eléctricos y motores de arranque para motores a combustión, motores eléctricos de corriente alterna, motores eléctricos de corriente continua, alternadores, generadores de corriente continua"*; mientras que la marca en trámite de registro "SATA" solicitada en la misma clase 07 se encuentra limitada a: *"máquinas y motores, excepto para vehículos terrestres"*. En virtud de lo anterior, puede concluirse que no existe riesgo de confusión, dado que los productos están claramente especificados y diferenciados.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General considera que es un signo que posee las características necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar las resoluciones recurridas. -----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 98 de fecha 08 de enero de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SATA", clase 07, Expediente N° 29567/2019, solicitada a nombre de APEX BRANDS, INC.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



Resolución N° **1066**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1920 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIAMI ENVÍOS-COMPRAS ON LINE, ON TIME Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 32099/2019, SOLICITADO POR S.S. GROUP S.R.L.-----

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.-----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas.-----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "**MIAMI ENVÍOS-COMPRAS ON LINE, ON TIME Y ETIQUETA**" Clase 35 y la marca "**MIAMI BOX**" Clase 39, base del rechazo. En tal sentido, al efectuar el contraste ortográfico y fonético entre los signos analizados, se advierte en la marca solicitante una coincidencia denominativa sustancial respecto de su elemento principal y distintivo, consistente en la expresión "**MIAMI**", circunstancia que, analizada conjuntamente con la relación existente entre los servicios involucrados, resulta susceptible de generar riesgo de confusión y, especialmente, de asociación empresarial.-----

En efecto, ambas denominaciones comparten íntegramente el vocablo "**MIAMI**", el cual ocupa la posición inicial de los respectivos signos y constituye el elemento común mediante el cual el consumidor puede identificar y recordar el origen empresarial de los servicios, la circunstancia de que la denominación solicitada incorpore las expresiones "**ENVÍOS**", "**COMPRAS ON LINE**" y "**ON TIME**" no resulta suficiente para eliminar el riesgo de confusión o asociación, puesto que dichos términos poseen escasa capacidad individualizadora en relación con los servicios pretendidos, al hacer referencia directa o evocativa a la naturaleza, modalidad o características de las prestaciones ofrecidas. En consecuencia, la incorporación de términos adicionales de carácter descriptivo o evocativo no logra conferir al conjunto solicitado un grado de diferenciación suficiente frente a la marca prioritaria "**MIAMI BOX**", ya que podemos observar que los significados de las palabras añadidas no le dan distintividad suficiente con relación a la marca registrada:----

MIAMI ENVÍOS-COMPRAS ON LINE, ON TIME Y ETIQUETA (solicitada), y

MIAMI BOX (marca base de rechazo)

"**ENVÍOS**" *identifica directamente una actividad de transporte, distribución o entrega.*

"**COMPRAS ON LINE**" *alude directamente a la modalidad de adquisición de productos mediante Internet.*

"**ON TIME**" *transmite una idea vinculada con puntualidad o cumplimiento temporal.*

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, y teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, vemos que la marca en trámite de registro "**MIAMI ENVÍOS-COMPRAS ON LINE, ON TIME Y ETIQUETA**" pretende obtener la cobertura de servicios de la Clase 35, específicamente: "*Importación, exportación, comercialización de libros, artículos de informática, celulares, lentes de sol, juguetes, prendas de vestir.* **Observación:** No se reivindican derechos exclusivos sobre la palabra **ENVÍOS**". Por otra parte, la marca base de rechazo "**MIAMI BOX**" registro N° 542630 posee la cobertura para los servicios de la Clase 39 del nomenclador internacional, tales como: "*Servicios, tales como transporte, embalaje y almacenaje de*



Resolución N°

1066

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1920 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIAMI ENVÍOS-COMPRAS ON LINE, ON TIME Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 32099/2019, SOLICITADO POR S.S. GROUP S.R.L.-----

Asunción,

124 SEP 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de S.S GROUP S.R.L., contra la Resolución N° 1920 de fecha 17 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 16 de marzo de 2021 se presenta el representante convencional de S.S GROUP S.R.L., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1920 de fecha 17 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 08 de abril de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 28 de mayo de 2021, el representante convencional de S.S GROUP S.R.L., expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 29 de junio de 2021.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) *Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca MIAMI BOX, registrada con el N° 341550 en fecha 24 de diciembre de 2010 a favor de MI AMIBOX S.A. -Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...).*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) *...la palabra MIAMI se encuentra registrada en el rubro por varios solicitantes distintos; el examinador ha objetado el registro de la solicitud de MIAMI en base a la denominación arriba expresada, sin embargo hemos observado que se encuentran registradas igualmente otras marcas con la misma denominación, estos fue realizado por diferentes titulares...//... La palabra BOX, entre sus variadas acepciones, una de ellas refiere al significado de caja, palabra lejanamente relacionada a "ENVÍOS". El público consumidor no pensará en relacionar la vinculación entre dos palabras con significados muy diferentes, por lo que no es factible hablar de confusión en este caso. Por otro lado, como se ha expresado arriba, el término MIAMI fue registrado por varios solicitantes y coexisten pacíficamente.(...).*-----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.-----

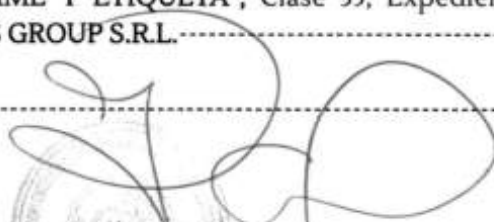
Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad



Resolución N° **1066**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1920 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIAMI ENVÍOS-COMPRAS ON LINE, ON TIME Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 32099/2019, SOLICITADO POR S.S. GROUP S.R.L.-----

- Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1920 de fecha 17 de diciembre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "**MIAMI ENVÍOS-COMPRAS ON LINE, ON TIME Y ETIQUETA**", Clase 35, Expediente N° 32099/2019, solicitada a nombre de **S.S GROUP S.R.L.**-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE**.-----




Dra. Claudia Pamela González
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

1066

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1920 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIAMI ENVÍOS-COMPRAS ON LINE, ON TIME Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 32099/2019, SOLICITADO POR S.S. GROUP S.R.L.-----

mercancías, organización de viajes y demás". De la comparación se colige, que las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica y fonética entre sus denominaciones, debe sumarse el hecho de que **ambas buscan proteger servicios relacionados**. Esta coincidencia refuerza el riesgo de confusión en el consumidor y afecta directamente la distintividad de la marca solicitada.-----

Que, ésta Dirección estima que, además del Art. 6º de la Ley N° 1294/98 mencionado por el A-quo, la solicitud se opone igualmente a lo establecido en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente **prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes**, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas.-----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: "*La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única*".-----

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas analizadas podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que **sí existe posibilidad de confusión entre las marcas analizadas**. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "MIAMI ENVÍOS-COMPRAS ON LINE, ON TIME Y ETIQUETA" no podrá coexistir con la marca antecedente "MIAMI BOX", con la cual presenta más semejanzas que diferencias.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2º inciso f) y el Artículo 6º de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde confirmar la Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.-----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:



¹ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017

Resolución N° **1067**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 550 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2020 Y N° 1246 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DANI Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 47573/2019, SOLICITADO POR CONSERVAS DANI, S.A.U.-----

pueden ser comprobadas por ustedes a través de su portal web. Y acredita plenamente el interés que tiene mi mandante en que su marca sea concedida en nuestro país. <https://www.dani.es/es> ...//...Así también debemos destacar que ambas marcas coexisten pacíficamente en el mercado europeo para la clase 29...//... Acuerdo de Coexistencia suscrito entre CONSERVAS DANI, S.A.U. y COMPAGNIE GERVAIS DANONE. También es un punto resaltante, que las firmas, han suscrito un acuerdo de coexistencia con relación a las marcas DANI-DANY. Para mejor referencia de la Señora Directora, adjuntamos una copia del mencionado acuerdo, el cual evidencia, que por parte del titular de la marca base del rechazo, no se observa que el eventual registro de la marca solicitada cause algún perjuicio a su marca previamente registrada en nuestro país.(...)-----

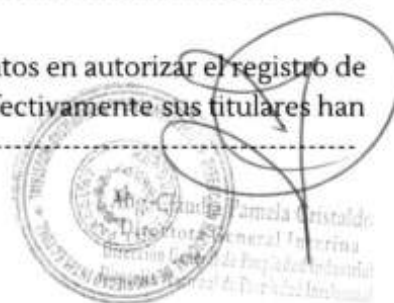
Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.-----

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente adjunta a su escrito de expresión agravios el "ACUERDO DE COMPROMISO" que expresa cuanto sigue: "(...) *Ambas partes son conscientes de que pueden producirse y de hecho ya se han producido algunos pequeños conflictos registrales entre sus marcas, especialmente entre las marcas consistentes en la denominación DANI (por parte de Conservas Dani S A) y marcas con la raíz "DAN" (por parte de Compagnie Gervais Danone) y desean solucionar estos conflictos, en lo posible de una vez por todas, en todo el mundo, en evitación de gastos y molestias para ambas partes, dado que consideran que las actividades comerciales de ambos Grupos parecen claramente diferentes y versan sobre productos distintos. Como consecuencia de lo anterior, ambas partes, con su mejor voluntad, establecen lo siguiente: 1- Compagnie Gervais Danone no tiene inconvenientes y autorizará marcas DANI de Conservas Dani S. A o de su grupo, en cualquier país del mundo, siempre que éstas marcas se limiten en la forma que pueda ser precisa, en su registro y en su uso, para distinguir exclusivamente, "conservas, congelados y refrigerados de pescado y marisco, conservas de frutas y vegetales y especias" productos que normalmente se incluyen en las clases 29 y 30 del vigente Nomenclátor Internacional.....*"(....)-----

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por traductor público matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo de actuaciones. -----

Que, es importante mencionar que conforme se verifica en el Sistema informático la firma CONSERVAS DANI S.A.U. ya es titular del Registro de la marca DANI Y ETIQUETA, () para la clase 30, Registro 502.880 de fecha 16 de abril de 2020.-----

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han acordado la presencia de las mismas en el mercado local.-----



Resolución N° **1067**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 550 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2020 Y N° 1246 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DANI Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 47573/2019, SOLICITADO POR CONSERVAS DANI, S.A.U.-----

Asunción, **24 SEP 2026**

VISTO: el Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **CONSERVAS DANI, S.A.U.**, contra las Resoluciones N° 550 de fecha 18 de mayo de 2020 y N° 1246 de fecha 06 de agosto de 2021, dictadas por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en 28 de julio de 2020, se presenta el representante convencional de **CONSERVAS DANI, S.A.U.**, e interpone recurso de reconsideración y Apelación en Subsidio en contra la Resolución N° 550 de fecha 18 de mayo de 2020 dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, por Resolución N° 1246 de fecha 06 de agosto de 2021, la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 550 de fecha 18 de mayo de 2020.-----

Que, en fecha 25 de noviembre de 2021, fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

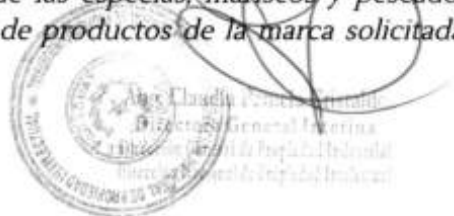
Que, en fecha 25 de enero de 2022, el representante convencional de **CONSERVAS DANI, S.A.U.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver mediante providencia de fecha 14 de febrero de 2022, quedando notificada la recurrente en fecha 11 de noviembre de 2021.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 550 de fecha 18 de mayo de 2020 considera que: "(...) *Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "DANY", registrada con el número 479500 en fecha 07 de marzo de 2019 a favor de COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores. - por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...).*-----

Que, la Resolución N° 1246 de fecha 06 de agosto de 2021 confirma diciendo: "(...) *Que, las marcas en pugna presentan en la composición de su denominación elementos en común, específicamente "DAN", con una variación en la última letra de ambas denominaciones, de las cuales terminan en "I" la marca solicitada, "Y" para la marca antecedente, se concluye que fonéticamente son iguales. Sumado a ésto la cobertura de productos de la clase 29 que desea proteger. En consecuencia la objeción por la cual se dispuso el rechazo de la solicitud persiste en cuanto a la falta de requisito de distintividad para la clase solicitada, por lo que consideramos que continúa el riesgo de confusión.(...).*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) *La empresa de mi mandante CONSERVAS DANI, S.A.U., es una empresa con amplia trayectoria y experiencia en el sector alimenticio. Esta empresa cuenta con 50 años de trayectoria en el mercado de las especias, mariscos y pescados envasados. Tanto la trayectoria de mi mandante como la amplitud de productos de la marca solicitada,*



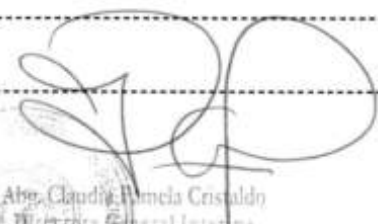
Resolución N° **1067**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 550 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2020 Y N° 1246 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DANI Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 47573/2019, SOLICITADO POR CONSERVAS DANI, S.A.U.-----

Que, en base a las consideraciones expuestas, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de marca "DANI Y ETIQUETA" es viable, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida.-----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

- Art. 1º** **REVOCAR** las Resoluciones N° 550 de fecha 18 de mayo de 2020 y N° 1246 de fecha 06 de agosto de 2021, dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "DANI Y ETIQUETA", clase 29, Expediente N° 47573/2019, solicitada a nombre de **CONSERVAS DANI, S.A.U.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----



Abey, Claudia Patricia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Ministerio del Interior

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 661 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUPREMO", CLASE 1, EXPEDIENTE N° 52915/2019, A NOMBRE DE ECO TRADING S.A. -----

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "SUPREME" y la solicitud de registro de la marca "SUPREMO", se evidencia que la solicitante reproduce en el mismo orden seis de las siete letras que posee la registrada en su denominación, siendo así idéntica a la marca antecedente, sólo introduce el cambio de la letra E por la letra O. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas: -----

SUPREMO (marca solicitante), y
SUPREME (marca base de rechazo)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.--

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la solicitud de la marca "SUPREMO" pretende obtener la cobertura para productos de la clase 1, presentando su solicitud con la siguiente descripción: "Fertilizantes agrícolas, comprendidos en la clase 01 (UNO)". -----

Por su parte, la marca base de rechazo "SUPREME" tiene registrada la cobertura de TODOS los productos comprendidos en la clase 1 del Nomenclador Internacional. Por lo que fácilmente se colige que el contenido de la cobertura es similar y por ende, la capacidad de confusión está acreditada. Las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, sino que al proteger los mismos productos de la clase 1, las posibilidades de asociación de la marca solicitante con la oponente, se ven acrecentadas.-----

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo que, existen marcas ya concedidas en el mercado, que contienen las denominaciones SUPREME/SUPREMO, a nombre de diferentes titulares; cabe mencionar que realizada la verificación en el Sistema Informático se ha constatado que las marcas registradas corresponden a clases totalmente diferentes y no relacionadas entre sí; por lo que, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "SUPREMO", no podrá coexistir con la marca antecedente "SUPREME", con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de sus productos.-----

Que, a este respecto, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----



Resolución N°

1068

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 661 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUPREMO", CLASE 1, EXPEDIENTE N° 52915/2019, A NOMBRE DE ECO TRADING S.A. -----

Asunción, **24 SEP 2020**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ECO TRADING S.A.** en contra de la Resolución N° 661 de fecha 21 de mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de agosto de 2020 se presenta el representante convencional de **ECO TRADING S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 661 de fecha 21 de mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 09 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 13 de octubre de 2021, el representante convencional de **ECO TRADING S.A.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de noviembre de 2021.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: "SUPREME", registrada con el número 362795 en fecha 23 de mayo de 2012 a favor de CONTINENTAL GRAIN COMPANY; Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Que en primer lugar se puede notar la diferencia entre los productos que cubre la marca antecedente y la de mi cliente, si bien ambas fueron solicitadas en la clase 01, el examinador puede notar la diferencia entre una y otra marca, puesto que la marca solicitada por mi principal se enfoca específicamente en Fertilizantes agrícolas, mientras que la marca SUPREME, Registro N° 362.795 cubre todos los productos de la clase 01...//... Un punto más que importante lo constituye el hecho de que existe una coexistencia manifiesta de varias marcas, ya concedidas por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, de denominaciones que contienen íntegramente la palabra SUPREME, como así también la palabra SUPREMO, con lo que se demuestra que tales términos no pueden considerarse de uso exclusivo de un único titular....(...)"* -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----



Resolución N° **1068**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 661 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUPREMO", CLASE 1, EXPEDIENTE N° 52915/2019, A NOMBRE DE ECO TRADING S.A. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 6º y 2º inciso f) de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde *confirmar la Resolución* apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas. -----

**POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:**

- Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 661 de fecha 21 de mayo de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "SUPREMO", clase 1, Expediente N° 52915/2019, solicitada a nombre de ~~ECO TRADING S.A.~~ -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE**. -----



Resolución N° **1069**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1503 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MOKAP Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 73784/2019, SOLICITADO POR HECTOR SEBASTIAN CAMPOS DACK, JORGE ANTONIO LAMPERT AYALA, LEANDRO FEDERICO CAMPOS DACAK Y MARCELO RUBEN RUIZ DIAZ MACIEL.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "MOKA JEANS" y la solicitud de registro de la marca "MOKAP Y ETIQUETA", se advierte que el único elemento en la marca solicitante es la adición de la letra "P", la cual presenta una estructura idéntica a la marca registrada. Es así, que la denominación de la marca en trámite de registro no posee otros elementos que le proporcionen una identidad visual propia y distintiva en relación a la marca antecedente. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las denominaciones mencionadas:-----

"MOKAP Y ETIQUETA"

(marca solicitante), y

"MOKA JEANS"

(marca base de rechazo)

Del cotejo entre ambas denominaciones se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la cobertura de la marca base de rechazo "MOKA JEANS" registrada bajo el N° 454631 posee la cobertura de productos correspondientes a la clase 25 tales como; *"Prendas de vestir. No se reivindican derechos sobre la palabra Jeans"*, del nomenclador internacional; mientras que la marca "MOKAP Y ETIQUETA" en trámite de registro, pretende obtener la cobertura de *"Todos los productos de la misma clase"*. Las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, debe sumarse el hecho de que **ambas marcas se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional**. Este hecho aumenta significativamente la posibilidad de que los consumidores, al percibir ambas marcas dentro del mismo ámbito de productos, lleguen a la conclusión de que los artículos ofrecidos podrían poseer el mismo origen empresarial, lo cual podría afectar negativamente la percepción y el comportamiento de los mismos. -----

En cuanto a los elementos figurativos de las marcas enfrentadas, éstos consisten en las respectivas denominaciones que, como se ha mencionado, son muy similares. En ese sentido, las etiquetas de las marcas evidencian la extrema similitud fonética y ortográfica, como se puede cotejar a continuación:-----

Marca solicitada



Marca oponente



Resolución N° 1069

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1503 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MOKAP Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 73784/2019, SOLICITADO POR HECTOR SEBASTIAN CAMPOS DACK, JORGE ANTONIO LAMPERT AYALA, LEANDRO FEDERICO CAMPOS DACAK Y MARCELO RUBEN RUIZ DIAZ MACIEL.

Asunción, 24 SEP 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por derecho propio y bajo patrocinio de abogado de los Señores HECTOR SEBASTIAN CAMPOS DACK, JORGE ANTONIO LAMPERT AYALA, LEANDRO FEDERICO CAMPOS DACAK Y MARCELO RUBEN RUIZ DIAZ MACIEL contra la Resolución N° 1509 de fecha 06 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 30 de abril de 2025 se presentan por derecho propio y bajo patrocinio de abogado HECTOR SEBASTIAN CAMPOS DACK, JORGE ANTONIO LAMPERT AYALA, LEANDRO FEDERICO CAMPOS DACAK Y MARCELO RUBEN RUIZ DIAZ MACIEL e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1509 de fecha 06 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 18 de diciembre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 26 de febrero de 2021, se presentan por derecho propio y bajo patrocinio de abogado HECTOR SEBASTIAN CAMPOS DACK, JORGE ANTONIO LAMPERT AYALA, LEANDRO FEDERICO CAMPOS DACAK Y MARCELO RUBEN RUIZ DIAZ MACIEL y expresan agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 09 de abril de 2021.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "MOKA JEANS", registrada con el número 454631 en fecha 23 de enero de 2018 a favor de NAM IM LEE BAEK, Comentario: Que ambas denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Que esta secretaría ha objetado a los solicitantes en estos autos, con respecto al registro de la marca "MOJAVE", registrada a nombre de ANGELA CUBILLA DE FLORES.//.. El examinador ha objetado el registro de la solicitud de MOKAP en base a la denominación arriba expresada, sin embargo hemos observado que se ha registrado en los últimos días una denominación mucho más similar, la cual es la siguiente: MOJARENA, solicitante Alicia Paola Sanabria Guanes, Registro N° 516726...//... por lo que si éstas denominaciones pueden coexistir pacíficamente, con mucha mayor razón lo será "MOKAP"(...)".

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.



Resolución N°

1069

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1503 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MOKAP Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 73784/2019, SOLICITADO POR HECTOR SEBASTIAN CAMPOS DACK, JORGE ANTONIO LAMPERT AYALA, LEANDRO FEDERICO CAMPOS DACAK Y MARCELO RUBEN RUIZ DIAZ MACIEL.-----

Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "MOKAP Y ETIQUETA", Clase 25, Expediente N° 73784/2019, solicitada a nombre de HECTOR SEBASTIAN CAMPOS DACK, JORGE ANTONIO LAMPERT AYALA, LEANDRO FEDERICO CAMPOS DACAK Y MARCELO RUBEN RUIZ DIAZ MACIEL.-----

Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



Resolución N° **1069**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1503 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MOKAP Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 73784/2019, SOLICITADO POR HECTOR SEBASTIAN CAMPOS DACK, JORGE ANTONIO LAMPERT AYALA, LEANDRO FEDERICO CAMPOS DACAK Y MARCELO RUBEN RUIZ DIAZ MACIEL.

Que, ésta Dirección estima que, además del Art. 6º de la Ley N° 1294/98 mencionado por el A-quo, la solicitud se opone igualmente a lo establecido en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente **prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes**, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas.

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: *"La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única"*.

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas analizadas podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que **sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna**. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "MOKAP Y ETIQUETA" no podrá coexistir con la marca antecedente "MOKA JEANS", con la cual presenta más semejanzas que diferencias.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2º inciso f) y el Artículo 6º de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde confirmar la Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1509 de fecha 06 de noviembre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas.



¹ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi, 9ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1173 DE FECHA 27 DE AGOSTO 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BUTRIX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 83479/2019, SOLICITADO POR QUIMFA S.A.-----

Así, mientras BUTRIX puede pronunciarse aproximadamente como BU-TRIX, BUSTRIX introduce el grupo consonántico "BUST-", produciendo una sonoridad diferente; la presencia de la consonante /S/ genera una diferencia perceptible en la pronunciación, especialmente al comienzo de la denominación, por tanto, aunque ambas terminan en "TRIX", el consumidor no percibe únicamente la terminación, sino la impresión fonética global de la marca.-----

De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar. -----

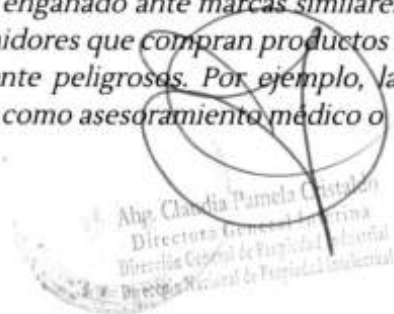
BUTRIX (solicitada), y

BUSTRIX (marca base de rechazo)

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación al Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona *"Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad," ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario*". Por ello, se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.-----

Que, por otra parte, ahondando en el análisis relativo a las clases y a la cobertura, vemos que la marca solicitante ha limitando su cobertura a: *"Medicamentos psicotrópicos"* de productos comprendidos en clase 5; y la marca base del rechazo se encuentra registrada para cubrir productos de la clase 5: *"Vacunas para uso humano"*, es muy importante señalar que **los medicamentos psicotrópicos no pueden ser vacunas**, ya que son dos categorías de sustancias completamente diferentes por su función, su mecanismo de acción y su objetivo médico. Vemos que existe una notable distinción en cuanto a la cobertura, por ende, esta dependencia administrativa discrepa con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la solicitud de autos. -----

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señalan cuanto sigue: *"(...) Al analizar el riesgo de confusión entre dos signos aplicados a productos o servicios similares es necesario tener en cuenta el grado de atención que suelen ejercer los consumidores pertinentes.../...El grado de atención de un consumidor puede depender del tipo de producto o servicio de que se trate, y si el consumidor es profesional o especializado. Cabe suponer que los consumidores que operan en un campo profesional o especializado tendrán menos probabilidades de confundirse cuando adquieran productos o servicios que les sean familiares o que estén acostumbrados a comprar. Un factor que determina el grado de atención del consumidor es su nivel de implicación en la compra de un producto o servicio. Esto a su vez puede depender del nivel de importancia de la compra es para ese consumidor. Cuanto mayor sea la importancia de la compra de un producto o servicio, mayor será la atención del comprador. Esto, a su vez, tenderá a reducir la probabilidad de que el comprador sea confundido o engañado ante marcas similares. Cabe suponer que habrá un alto grado de atención de parte de los consumidores que compran productos o servicios que son caros, de adquisición poco frecuente o potencialmente peligrosos. Por ejemplo, las compras de productos como un automóvil o una computadora, o servicios como asesoramiento médico o*



Resolución N° **1070**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1173 DE FECHA 27 DE AGOSTO 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BUTRIX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 83479/2019, SOLICITADO POR QUIMFA S.A.-----

Asunción, **24 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma QUIMFA S.A. contra la Resolución N° 1173 de fecha 27 de agosto de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 16 de diciembre de 2020 se presenta el representante convencional de la firma QUIMFA S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1173 de fecha 27 de agosto de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 15 de enero de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 07 de julio de 2023, el representante convencional de QUIMFA S.A. expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 1 de agosto de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca BUTRIX ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca BUSTRIX registrada con el número 404715 en fecha 10 de octubre de 2014 a favor de Glaxosmithkline Biologicals S.A. [BE]. Comentario; Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Si bien existe similitud, entre la marca solicitada y el antecedente, vale decir, que éste último viene coexistiendo en el mercado, desde hace varios años, con otras marcas similares, teniendo como referencia entre ellas una sola letra, por lo tanto, no vemos impedimento alguno para que BUSTRIX y BUTRIX puedan hacerlo en el mercado comercial de manera holgada y sin causar daños al público consumidor.//.. Cabe señalar que existe una variada jurisprudencia sobre marcas que coexisten en la misma clase 05, denominaciones casi o más similares entre sí, que estuvieron enfrentadas incluso en litigio y que finalmente fueron concedidas a nombre de diferentes titulares por que se ha concluido que No existía confundibilidad entre las mismas. "(...).-----

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. -----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "BUTRIX" y la marca base de rechazo "BUSTRIX", la incorporación de la letra "S" no constituye simplemente un elemento accesorio desde el punto de vista fonético, porque modifica la articulación de la primera parte de la palabra.-----



Resolución N° **1070**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1173 DE FECHA 27 DE AGOSTO 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BUTRIX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 83479/2019, SOLICITADO POR QUIMFA S.A.-----

financiero, generalmente conllevan un mayor cuidado por los consumidores. Lo mismo si se trata de productos como los medicamentos, dependiendo de que el producto sea vendido solo bajo prescripción médica o que esté en venta libre. Por el contrario, cabe esperar un menor nivel de atención con respecto a las compras rutinarias de productos de la vida corriente o poco costosos, como los alimentos básicos y productos similares.¹(...)"-----

Que, la tutela del interés general y la protección del consumidor constituyen el eje rector de las decisiones de la Dirección General de la Propiedad Intelectual. En este contexto, al quedar en evidencia que los elementos de hecho no justifican una denegación total de la solicitud, el registro de la marca **BUTRIX** deviene viable mediante una aplicación armónica y proporcional de la normativa vigente. Al respecto, el artículo 6° de la Ley N° 1294/98 faculta expresamente a la Dirección a conceder el registro de forma delimitada para proteger el interés del público sin lesionar el derecho del solicitante, señalando que: *"...La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún mediando consentimiento del titular de la marca registrada. El registro solicitado podrá concederse sólo para alguno de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación para determinados productos o servicios, cuando no se justifica una denegación total..."*-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. -----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1173 de fecha 27 de agosto de 2020 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BUTRIX", clase 05, Expediente N° 83479/2019, solicitada a nombre de QUIMFA S.A.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----



¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 303 . Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1392 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NEUTROSKIN CARE Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 86219/2019, SOLICITADO POR INDUSTRIA LA POPULAR S.A.-----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.-----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "NEUTROSKIN CARE Y ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o se refiere a características propias de los productos que se desea amparar. -----

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura de productos de la Clase 3 del nomenclador internacional, tales como: **"Jabones y geles para la higiene personal, comprendidos en la clase 03 (TRES)"**. En ese contexto, la denominación "NEUTROSKIN CARE Y ETIQUETA" debe analizarse como un conjunto, sin la fragmentación artificial del signo; considerada su integridad, presenta suficiente capacidad distintiva para constituirse en marca respecto de productos comprendidos en la clase 03, puesto que no constituye el nombre genérico de ninguno de los productos que pretende distinguir, ni constituye una designación que los demás comerciantes necesiten utilizar para identificar sus propios productos.-----

Que, además la solicitud de la denominación NEUTROSKIN CARE cuenta con una etiqueta que le otorga especialidad y novedad; una impresión de conjunto novedosa al registro solicitado, como se puede apreciar a continuación:-----

Neutro
Skin
care

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"¹ señalan cuanto sigue: "(...) La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los productos o servicios específicos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaría el signo. Un término que es común o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaría el registro a las palabras siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: • "ALGODÓN" para telas o productos textiles; • "MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) sería distintiva, no genérica, usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrónicos. El término "MANZANA" es

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 109. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



Resolución N°

1071

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1392 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NEUTROSKIN CARE Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 86219/2019, SOLICITADO POR INDUSTRIA LA POPULAR S.A.-----

Asunción, **24 SEP 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **INDUSTRIA LA POPULAR S.A.**, contra la Resolución N° 1392 de fecha 21 de octubre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 14 de diciembre de 2020 se presenta el representante convencional de **INDUSTRIA LA POPULAR S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1392 de fecha 21 de octubre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.-----

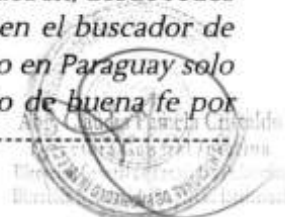
Que, en fecha 15 de enero de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 27 de septiembre de 2022, el representante convencional de **INDUSTRIA LA POPULAR S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 13 de diciembre de 2022.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) *Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incurso en la siguiente prohibición "Art. 2 Inc. e)... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio."* La denominación en su traducción al español se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger.-, En consecuencia no ha lugar a lo solicitado."-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) *...es falsa la afirmación del A-quo, al decir que la denominación solicitada carece de distintividad, puesto que cuenta con una exclusiva y única etiqueta, que hace que la marca sea reconocida por el consumidor en cualquier momento...//... Que, además mi principal es propietario de la marca NEUTRO SKIN CARE Y ETIQUETA, conforme copia de los registros concedidos en el extranjero que acompaño con este escrito...//... es por ello que la firma INDUSTRIA LA POPULAR, S.A. en uso al derecho que le ampara, solicita en nuestro país el registro de su marca, para poder proteger la misma y gozar de las garantías otorgadas por Ley...//... Que la solicitud de mi representada es una marca conocida a nivel mundial, existiendo todo medio de pruebas que lo comprueben, desde redes sociales tales como: Instagram, Facebook, Youtube, y LinkedIn, así también aparece en el buscador de Google. Dichos documentos se acompañan con éste escrito. Que, el Registro pretendido en Paraguay solo busca extender la protección marcaria a nivel mundial de un signo que es explotado de buena fe por nuestra mandante.(...)*"-----



Resolución N°

1071

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1392 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NEUTROSKIN CARE Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 86219/2019, SOLICITADO POR INDUSTRIA LA POPULAR S.A.-----

Art. 3º

NOTIFÍQUESE.-----


Dra. Patricia Pamela Cristaldo
Dirección General Interina
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

1071

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1392 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NEUTROSKIN CARE Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 86219/2019, SOLICITADO POR INDUSTRIA LA POPULAR S.A.-----

arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual, coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicará confiere aptitud distintiva al signo. (...)".-----

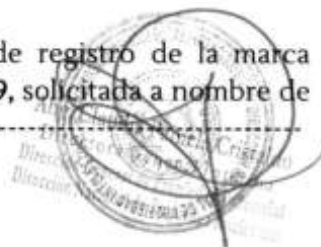
Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente evocativa, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, línea de servicios o el conjunto de servicios que provienen de una misma empresa. -----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "*Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva*". Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "*las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.*" -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General considera que es un signo que posee las características necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida. -----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1392 de fecha 21 de octubre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas, -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "NEUTROSKIN CARE Y ETIQUETA", Clase 3, N° 86219/2019, solicitada a nombre de INDUSTRIA LA POPULAR S.A.-----



Resolución N° **1072**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1275 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KIBONBON", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 38287/2021, SOLICITADO POR MAGNUM IP HOLDINGS B.V.-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Continua alegando: "Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "KIBONBON" y la marca oponente "BON BON BUM", se advierte que la solicitud de registro se encuentra compuesta por una palabra por tres sílabas, mientras que el oponente se encuentra compuesta por tres palabras, donde ambas comparten la partícula BON, pero de uso común como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en la parte final, debido que al pronunciarlas una a continuación de otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra"...Finalmente, la A-quo señala que "Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo."...Con lo antes transcripto se demuestra que el inferior no ha considerado en absoluto varios elementos y erróneamente juzgado los que tuvo en cuenta, principalmente llama nuestra atención como en dicha Resolución se ha omitido el hecho de que las bases para nuestra oposición fueron las marcas "BON BON BUM" y "BOMBABUM" y no solamente la marca "BON BON BUM" como lo resuelto por la A-quo, además tampoco se tuvo en cuenta la similitud que se da en los distintos planos de las marcas en pugna, aseverando la existencia de elementos diferenciadores, y de una supuesta coexistencia con otras marcas ya registradas que sin embargo éstas sí poseen otras particularidades que la hacen distintivas y, basa su decisión en una norma que, interpretada correctamente y no de manera arbitraria, protege los derechos de mi mandante contra el registro de signos idénticos o similares que puedan causar riesgo de confusión contra su marca.-(...)". -----

Que, contesta la expresión de agravios la oponente y, entre otros argumentos, expresa: "(...) Asimismo, la oponente pone de manifiesto que las marcas en conflicto en autos son confundibles debido a que se encuentran en una misma clase. No obstante, tal como puede ser comprobado en la base de datos de la Dinapi, la marca BON BON BUM de la oponente ampara lo siguiente "Caramelos, chupetas e incluso chupetas rellenas con chicle" mientras que la marca KIBONBON pretende amparar "Helados cremosos; helados de agua; productos de confitería congelados, comprendidos en la clase 30 (TREINTA) de la Resolución N° 2 del año 2019", tal como se desprende de los antecedentes de autos, tratándose de productos diferentes, con una distinta materia y, sobre todo, que no compiten entre sí...Pero más allá de todo lo ya expuesto, cabe mencionar que la autoridad administrativa ya se expidió sobre la confundibilidad de la marca KIBON con otra marca que también utiliza la partícula BON como parte integrante. Así, en fecha 23 de Noviembre de 2023, la Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos dictó la Resolución N° 995/2023, por la cual declaró improcedente y no hizo lugar a la oposición deducida por la firma ALICORP ARGENTINA S.C.A. contra la solicitud de registro de la marca KIBON, clase 30, Expediente N° 2139273, solicitada por Unilever Holdings B.V., en base a una supuesta confundibilidad con la marca OKEBON, disponiendo la prosecución de los trámites de registro de aquella. El original de la mencionada resolución obra en los archivos de la Dinapi. A través de la misma salta a la vista el acertado criterio que maneja la autoridad marcaria.-(...)". -----

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. -----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el



Resolución N°

1072

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1275 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KIBONBON", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 38287/2021, SOLICITADO POR MAGNUM IP HOLDINGS B.V.-----

Asunción, **24 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **COLOMBINA S.A.** contra la Resolución N° 1275 de fecha 12 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional de **COLOMBINA S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1275 de fecha 12 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 24 de marzo de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 10 de junio de 2025, el representante convencional de **COLOMBINA S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 11 de junio de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 22 de agosto de 2025, el representante convencional de **UNILEVER IP HOLDINGS B.V.** contestó la expresión de agravios. -----

Que, esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 26 de agosto de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "KIBONBON" y la marca oponente "BON BON BUM", se advierte que la solicitud de registro se encuentra compuesta por una palabra con tres sílabas, mientras que el oponente se encuentra compuesta por tres palabras, donde ambas comparten la partícula BON, pero de uso común como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en la parte final, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra.//..Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones KIBONBON (solicitada), y BON BON BUM (marca base de oposición), existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: BG BON GUSTO, Registro n.º 554.558, BON APETIT, Registro n.º 486.329, BON GOURMET, Registro n.º 436.168, BON MATIN, Registro n.º 435.429, BON O BON, Registro n.º 542.917, BONACREN, Registro n.º 483.596, BONIBON Registro n.º 533.893 entre otros, extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente.(...)".-----

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General de Litigios
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **1072**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1275 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KIBONBON", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 38287/2021, SOLICITADO POR MAGNUM IP HOLDINGS B.V.-----

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1275 de fecha 12 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "KIBONBON", clase 30, Acta N° 38287/2021, solicitada a nombre de la firma UNILEVER IP HOLDINGS B.V.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


Abg. Claudia Pamela Cristóbal
Directora General Litigiosa
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **1072**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1275 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KIBONBON", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 38287/2021, SOLICITADO POR MAGNUM IP HOLDINGS B.V.-----

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "KIBONBON" Clase 30 y y las marcas oponentes "BON BON BUM" clase 30 y "BOMBABUM" Clase 30, se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita, comparten únicamente el vocablo "BON", lo cual deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas particularidades ortográficas señaladas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar. En el siguiente cotejo se puede corroborar las diferencias gráfica y fonética entre las marcas en pugna.-----

KIBONBON

(marca solicitada), y

BON BON BUM / BOMBABUM

(marcas oponentes)

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."*¹ Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. -----

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones KIBONBON (solicitada), y BON BON BUM y "BOMBABUM" (oponentes), se comparte el vocablo "BOM", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas en la clase 30, las marcas: BON MATIN, Registro N° 435429 a nombre de GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V; BON ROLL, Registro N° 605077 a nombre de OPEN-TYPE JOINT- STOCK COMPANY; BOMBONESSY, Registro N° 450080 a nombre de MARÍA ERCILIA DE JESÚS PINO REAL - JOSÉ RAMÓN ALCAZAR; BON O BON, Registro N° 542917 a nombre de ARCOR S.A.I.C.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde *confirmar la resolución recurrida*. -----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE



¹ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.

Resolución N° 1073

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 612 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BE_ST", Clase 32, EXPEDIENTE N° 90538/2021, SOLICITADO POR JULIANA VIETRI Y ALDO VIETRI.-----

signo (), lo cual es completamente irrelevante ante una visión de conjunto. Mientras que en el caso de la marca DESATA LA BESTIA, el elemento principal y protagónico de ella, es extremadamente similar a la totalidad de la marca cuyo registro es peticionado en estos autos, donde los solicitantes simplemente agregan el signo (), adición que es imperceptible desde el punto de vista fonético, agregando además, como letras finales, la "I" y la "A". Como se puede apreciar, las modificaciones individualizadas no constituyen elementos diferenciadores que sean suficientes como para distinguir a la marca pedida de las afamadas marcas de mi representada y, tampoco son suficientes, como para hacer viable su registro...//..De donde se puede deducir que las citadas modificaciones introducidas en la marca pedida no consiguen desviar la atención del consumidor de las letras en común que posee con las marcas de mi poderdante y del recuerdo en sí que en su mente la marca peticionada genera, sobre todo teniendo en cuenta que las marcas UNLEASH THE BEAST!, UNLEASH THE ULTRA BEAST! y DESATA LA BESTIA (oponentes) y BE_ST Y ETIQUETA (solicitada) se encuentran todas en una misma clase y la fama y notoriedad que preceden a aquellas...//..Contradigo categóricamente estas manifestaciones pues es sabido que, a la hora de un cotejo, la parte denominativa tiene un mayor peso que la parte figurativa, por lo que el valor de la etiqueta es meramente relativo. Por lo que, pese a la presencia de una etiqueta, las marcas en conflicto terminarán recordándose de manera análoga, pues la una es directamente evocativa de las otras, por lo cual el riesgo de que las afamadas marcas UNLEASH THE BEAST!, UNLEASH THE ULTRA BEAST! y DESATA LA BESTIA de propiedad de mi representada sean asociadas y/o confundidas con la marca pedida, BE_ST Y ETIQUETA continúa siendo muy elevado...(..)".-----

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. -----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro y la marca oponente. -----

Que, al efectuar el cotejo ortográfico y fonético entre la marca solicitada "BE_ST Y ETIQUETA", clase 32 y las marcas oponentes "UNLEASH THE BEAST!", Clases 05 y 32, "UNLEASH THE ULTRA BEAST!", clase 32 y "DESATA LA BESTIA", clase 32; se advierte que, en el plano ortográfico, ambas denominaciones presentan diferencias relevantes y fácilmente perceptibles. Desde el punto de vista fonético, los signos también producen impresiones sonoras distintas, difiriendo ambas en su ritmo y sonoridad general.-----

BE_ST

(marca solicitada), y

UNLEASH THE BEAST!
UNLEASH THE ULTRA BEAST!
DESATA LA BESTIA

(marcas oponentes)



Resolución N° **1073**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 612 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BE_ST", Clase 32, EXPEDIENTE N° 90538/2021, SOLICITADO POR JULIANA VIETRI Y ALDO VIETRI.-----

Asunción, **24 SEP 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MONSTER ENERGY COMPANY** contra la Resolución N° 612 de fecha 28 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 12 de Julio de 2024 se presenta el representante convencional de **MONSTER ENERGY COMPANY** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 612 de fecha 28 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 01 de noviembre de 2024 fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 22 de enero de 2025, el representante convencional de **MONSTER ENERGY COMPANY** expresó agravios; dictándose en fecha 28 de enero de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, la parte oponente no contestó el traslado de los agravios, en consecuencia, en fecha 28 de marzo de 2025 esta dependencia administrativa dictó la providencia por la cual declara la rebeldía a la parte oponente, da por decaído el derecho que dejó de usar y llama a Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada **BE_ST Y ETIQUETA** y la marca oponente **UNLEASH THE BLAST** gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta.//...Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esa Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.-...Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.(...)".-----

Que, se agravia el apelante **MONSTER ENERGY COMPANY**, y entre otros argumentos expresa: "(...)Nada más alejado de la verdad pues el único elemento de la marca solicitada corresponde a una reproducción casi total de uno de los elementos de las reconocidas marcas **UNLEASH THE BEAST!**, **UNLEASH THE ULTRA BEAST!** y **DESATA LA BESTIA** de propiedad de mi principal. En efecto, en el caso de las primeras dos marcas de mi mandante, los solicitantes tan solo sustituyen la letra "A" de las mismas por el



Resolución N° **1073**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 612 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BE_ST", Clase 32, EXPEDIENTE N° 90538/2021, SOLICITADO POR JULIANA VIETRI Y ALDO VIETRI.-----

Que la denominación "BE_ST", ha sido solicitada para amparar productos de la clase 32, exclusivamente para: *"Jugos bebibles de Aloe Vera sabor natural, sabor naranja, con arándano y con clorofila y jengibre"*. Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Según la búsqueda realizada, en el sistema informático de la Institución figuran otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares: **BEAST**, Clase 05, Registro N° 552480 a nombre de USA Nutraceuticals Group, Inc.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad una sílaba con la cual ya coexiste previamente. -----

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"*². Vemos así, que el hecho de compartir un elemento, no es suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en la presente resolución.-----

Que, ahondando en el análisis, el Dr. Gabriel Martínez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso *"La circunstancia de que varios registros marcarios incluyan la misma partícula en común, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen, correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaría otorgando excesivo privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala II, 18/06/91, Bizin, Mario."*³-----

En conclusión, entre la marca oponente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución recurrida. -----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE



² Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.

³ Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas ; requisitos de fondo para el examen de marcas ; armonización del derecho de marcas en el MERCOSUR. Martínez Medrano, Gabriel A. y Gabriela M. Soucasse. Ediciones La Rocca, 2000. 367 páginas.

Resolución N° 1073

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 612 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BE_ST", Clase 32, EXPEDIENTE N° 90538/2021, SOLICITADO POR JULIANA VIETRI Y ALDO VIETRI.

En consecuencia, consideradas en su conjunto y desde una apreciación global, las marcas confrontadas presentan diferencias visuales, fonéticas y conceptuales suficientes para permitir su coexistencia en el mercado sin riesgo de confusión o asociación indebida por parte de los consumidores.---

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN [...] En principio, las coincidencias en la parte inicial de los signos denominativos pesan más al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las sílabas o fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su similitud fonética. El subrayado es nuestro(...)".-----

Que, además de las diferencias previamente señaladas, corresponde destacar que la marca solicitada "BE_ST", clase 32 se presenta como una marca mixta, integrada por elementos denominativos y figurativos que contribuyen significativamente a su individualización en el mercado. En efecto, la solicitud incorpora la denominación "BE_ST" con la letra inicial "B" que es grande y ornamentada, conectándose de forma fluida con las letras siguientes ("e", "s" y "t"). Debajo de la letra "e" se observa una pequeña línea horizontal o guion bajo, los colores de las letras son blanco en su interior, definidas por un borde o contorno grueso de color verde oscuro y el fondo del logotipo es completamente blanco. En consecuencia, la combinación armónica de los componentes denominativos y figurativos confiere a la marca solicitada una identidad visual propia, claramente diferenciada de la marca oponente, reforzando su aptitud distintiva y reduciendo aún más cualquier posibilidad de confusión o asociación por parte del público consumidor respecto del origen empresarial de los productos identificados.-----

Marca Solicitada

Be_st

Marcas Oponentes

Denominativas



¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147, 266 y 298 . Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N°

1073

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 612 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BE_ST", Clase 32, EXPEDIENTE N° 90538/2021, SOLICITADO POR JULIANA VIETRI Y ALDO VIETRI.

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 612 de fecha 28 de junio de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BE_ST Y ETIQUETA", Clase 32, Expediente N° 90538/2021, solicitada a nombre de JULIANA VIETRI Y ALDO VIETRI.
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.



[Handwritten signature]
Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interyna
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **1074**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 913 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HETEREI Y ETIQUETA", Clase 42, EXPEDIENTE N° 12715/2013, SOLICITADO POR PUNTO PY S.A.-----

*determinado, o que ese producto o servicio pertenece a una línea de productos/servicios de una persona distinta de quien realmente los presta o fabrica (definición dada por el autor Jorge Otamendi)...//..Por lo que, de concederse el registro de la solicitud de la marca **HETEREI Y ETIQUETA** se estaría induciendo al público a creer que se trataría de una nueva marca más de propiedad de mi mandante y así se estaría consintiendo un acto de competencia desleal. Así pues, la marca **HETEREI Y ETIQUETA** pareciera formar parte de la **familia de marcas** de propiedad de mi representada...//..Además, la marca pedida está acompañada de una etiqueta, la cual tampoco constituye un elemento diferenciador suficiente que sea capaz de diferenciarla de la marca de mi mandante, pues se limita a transcribir la denominación pedida.(...)"-----*

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.-----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro "**HETEREI Y ETIQUETA**" (Clase 42) y la marca oponente "**MANTECOSA HETEREI**" (Clase 29).-----

HETEREI Y ETIQUETA

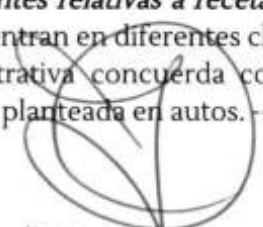
(marca solicitada), y

MANTECOSA HETEREI

(marca oponente)

Que, sin embargo, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "*El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.*" Bajo esta premisa, la sola semejanza en determinados componentes resulta insuficiente para fundamentar una desestimación, atendiendo particular e integralmente a los demás factores que serán objeto de examen en la presente resolución.-----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas en pugna, vemos que la oponente posee registrada la marca "**MANTECOSA HETEREI**" bajo el N° **542.323** para **todos los productos** de la **clase 29**, la cual comprende principalmente los productos alimenticios de origen animal, así como las frutas, verduras, hortalizas y legumbres preparadas o en conserva para su consumo². Por su parte, la marca en trámite de registro "**HETEREI Y ETIQUETA**" solicita la cobertura en la **clase 42** para los siguientes servicios: "**Servicios de creación, diseño y desarrollo de aplicaciones para teléfonos móviles inteligentes relativas a recetas de platos de comida**". De la comparación se colige, que las marcas en pugna se encuentran en diferentes clases del nomenclador internacional. En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, en la que ha desestimado la oposición planteada en autos.-----


Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

¹ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.

² <https://www.wipo.int/es/web/classification-locarno>

Resolución N°

1074

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 913 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HETEREI Y ETIQUETA", Clase 42, EXPEDIENTE N° 12715/2013, SOLICITADO POR PUNTO PY S.A.-----

Asunción, **24 SEP 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **LUIS MENELEO INSFRAN CABRERA** contra la Resolución N° 913 de fecha 28 de mayo de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 12 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de **LUIS MENELEO INSFRAN CABRERA** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 913 de fecha 28 de mayo de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 09 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 31 de octubre de 2019, el representante convencional de **LUIS MENELEO INSFRAN CABRERA** expresó agravios; dictándose en fecha 26 de noviembre de 2019 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 29 de abril de 2020, fue acusada la rebeldía de la adversa, por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 29 de abril de 2020.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, analizando las marcas **"HETEREI Y ETIQUETA"** (marca solicitada) vs. **"MANTECOSA HETEREI"** (marca oponente) en conjunto, encontramos que las marcas en pugna cuentan con diferencias gramaticales, fonéticas y visuales que la hacen absolutamente distinguibles, como también cuentan con diferencias en las clases solicitadas por una y otra respectivamente, siendo la marca solicitada para los servicios de la clase 42 de servicios de creación, diseño y desarrollo de aplicaciones para teléfonos móviles inteligentes relativas a recetas de platos de comida, y la marca oponente para los productos de la clase 29, que no guardan relación alguna con la clase solicitada...//Que, la solicitud de registro presentada por el solicitante, no infringe las prohibiciones enunciadas en el Art. 2 de la Ley de Marcas N° 1294/98, que dispone: "No podrán registrarse como marcas: f) los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca".(....)-----

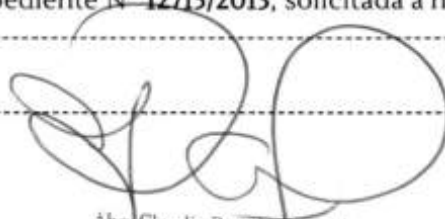
Que, se agravia el apelante **LUIS MENELEO INSFRAN CABRERA**, y entre otros argumentos expresa: "(...) Por ende, resulta innegable que entre las marcas **HETEREI Y ETIQUETA** y **MANTECOSA HETEREI** existe un elevado riesgo de **confundibilidad indirecta**, que es la que se da cuando el público consumidor cree que el producto o servicio que desea adquirir o contratar tiene un origen, un fabricante o prestador

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 1074

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 913 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HETEREI Y ETIQUETA", Clase 42, EXPEDIENTE N° 12715/2013, SOLICITADO POR PUNTO PY S.A.-----

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 913 de fecha 28 de mayo de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "HETEREI Y ETIQUETA", Clase 42, Expediente N° 12715/2013, solicitada a nombre de PUNTO PY S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

1074

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 913 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HETEREI Y ETIQUETA", Clase 42, EXPEDIENTE N° 12715/2013, SOLICITADO POR PUNTO PY S.A.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos considerable o de significativa magnitud, ya que la marca solicitada en su composición se encuentra enmarcada dentro de una **figura ovalada de color amarillo mostaza**, la cual también está delimitada por una línea gruesa de tono marrón, el diseño tiene una estética de estilo retro o vintage debido a la combinación de colores cálidos (amarillo, marrón y blanco) y la tipografía fluida y redondeada; mientras que la marca oponente es una marca denominativa. En síntesis, ambas marcas son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparación. -----

Marca solicitada

Marca oponente



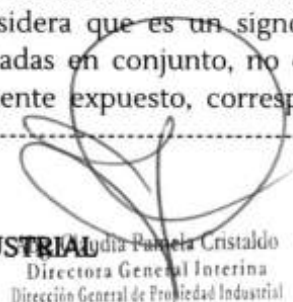
Denominativa

Que, según la búsqueda realizada, en el sistema informático de la Institución figuran otras marcas registradas que cuentan en su estructura la palabra **HETEREI** tales como: **HETEREI Y ETIQUETA**, clase 35, Registro N° 533.417, a nombre de YASY PORA S.A.; **AÇAÍ ICE HETEREÍ**, clase 35, Registro N° 609.532 a nombre de JOSE PEREZ BOGARIN.-----

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre marcas: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."* -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución recurrida. -----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE


Patricia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

¹ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 –

Resolución N° **1075**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 275 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LABORATORIO DE HEMODERIVADOS PRESIDENTE ILLIA UNC", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 22673/2018, SOLICITADO POR LABORATORIOS MEDIFAR PARAGUAYA S.A.-----

mismo origen que la marca que ya conoce o si es otra o si es una nueva línea de productos o si las marcas en pugna gozan de la misma calidad, produciéndose así un riesgo de asociación indeseable...//..Como Consecuencia, no puede permitirse la coexistencia de la marca solicitada en autos con la marca de mi mandante, pues es indiscutible que existe un elevadísimo riesgo de confusión indirecta entre las marcas en pugna. La confundibilidad indirecta es la que se da cuando el público consumidor cree que el producto o servicio que desea adquirir o contratar tiene un origen, un fabricante o prestador determinado, o que ese producto o servicio pertenece a una línea de productos/servicios de una persona distinta de quien realmente los presta o fábrica...//.. De las conclusiones del Señor Director de Asuntos Marcarios Litigiosos deducimos que éste ha errado en forma abismal en el caso de autos, ya que los fundamentos expuestos en la resolución por él vertida son totalmente incongruentes y no se ajustan a derecho ni a la realidad, pues no debería ser permitida la coexistencia pacífica de la marca EYLIA de mi mandante, con la marca LABORATORIO DE HEMODERIVADOS PRESIDENTE ILLIA UNC pedida en autos, en una misma clase.(...)"-----

Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.-----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro y las marcas oponentes.-----

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "LABORATORIO DE HEMODERIVADOS PRESIDENTE ILLIA UNC" (Clase 05) y la oponente "EYLIA" (Clase 05), se advierte que la solicitada coincide con la oponente únicamente en dos letras "LIA" de la terminación de la marca registrada. Asimismo, al profundizar en el análisis de los componentes restantes, se constata que ambas denominaciones presentan diferencias claras y relevantes en su conjunto, se concluye que proyectan impresiones fonéticas, visuales y conceptuales suficientemente diferenciadas, circunstancia que permite descartar razonablemente la existencia de riesgo de confusión o de asociación indebida en el público consumidor.-----

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS PRESIDENTE ILLIA UNC

(marca solicitada), y

EYLIA

(marca oponente)

Que, por otra parte, en el presente caso resulta pertinente efectuar un análisis semántico o conceptual de los signos en conflicto, a fin de determinar el significado que cada uno de ellos proyecta en la mente del consumidor. En tal sentido, se advierte que las denominaciones conducen a conceptos claramente diferenciados.-----



Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **1075**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 275 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LABORATORIO DE HEMODERIVADOS PRESIDENTE ILLIA UNC", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 22673/2018, SOLICITADO POR LABORATORIOS MEDIFAR PARAGUAYA S.A.-----

Asunción, **124 SEP 2022**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT** contra la Resolución N° 275 de fecha 28 de mayo de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 275 de fecha 28 de mayo de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 01 de abril de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 10 de mayo de 2022, el representante convencional de **BAYER AG** expresó agravios; dictándose en fecha 23 de mayo de 2022 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 01 de julio de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 01 de agosto de 2022. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que, al analizar las marcas en pugna "LABORATORIO DE HEMODERIVADOS PRESIDENTE ILLIA UNC" (marca solicitada) vs. "EYLIA" (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible notar que las mismas no dejan la misma impresión, poseen elementos que las diferencian plenamente en los aspectos visual, fonético e ideológico. Existen suficientes diferencias que garantizan la coexistencia pacífica entre las marcas en pugna, en el cuerpo de esta resolución se irán expresando los fundamentos por los cuales esta Dirección ha arribado a esta conclusión...//.Que, la marca solicitada se halla compuesta por 6 vocablos que contabilizan un total de 44 letras, por su parte, la oponente posee una marca de un solo vocablo con un total de 5 letras. Al visualizar ambas denominaciones, se puede verificar las diferencias gráficas existentes; así también al pronunciarlas de seguido "LABORATORIOS DE HEMODERIVADOS PRESIDENTE ILLIA UNC" / "EYLIA", es posible notar las diferencias fonéticas y que no dejan la misma impresión ni recuerdo. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo(...)".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Resulta evidente que entre las marcas enfrentadas existe un elevado riesgo de confusión y/o asociación. Sin lugar a dudas, ante la existencia de una marca muy confundible, directamente evocativa y asociable a una marca preexistente, surgirá una reacción de duda en el público que, cuando vea esa otra marca, la solicitada, no sabrá si tiene el

Abg. Claudia Patricia Urtecho
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **1075**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 275 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LABORATORIO DE HEMODERIVADOS PRESIDENTE ILLIA UNC", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 22673/2018, SOLICITADO POR LABORATORIOS MEDIFAR PARAGUAYA S.A.-----

Que la marca "LABORATORIO DE HEMODERIVADOS PRESIDENTE ILLIA UNC", ha sido solicitada para amparar todos los productos comprendidos en la clase 5 del nomenclador internacional. Por su parte, la marca oponente "EYLIA" se encuentra registrada en la clase 5 exclusivamente para: *"Preparaciones oftalmológicas para el tratamiento de neovascularización."*-----

Que, entre la marca oponente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor.-----

Que, cuando de confusiones se trata, el Dr. Jorge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas" nos dice: *"El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca"* y luego manifiesta *"En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un contenido conceptual, o ambas, si son diferentes."* El público consumidor podrá recordar con mayor facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas. Por tanto, podemos concluir que, teniendo ambas marcas un contenido conceptual diferente, cubriendo incluso la misma clase, ellas no son susceptibles de causar confusión en el consumidor.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución recurrida.-----

**POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE**

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 275 de fecha 28 de mayo de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º** DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "LABORATORIO DE HEMODERIVADOS PRESIDENTE ILLIA UNC", Clase 05, Expediente N° 22873/2018, solicitada a nombre de LABORATORIOS MEDIFAR PARAGUAYA S.A.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual